

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE DERECHO

**LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCION DE LOS INVENTOS
EN EL DERECHO INTERNACIONAL**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

Licenciado en Derecho

PRESENTA

Jorge Ortega Arzoyo

MEXICO, D. F.

1968

2230



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 esta 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.

*Con cariño a mis padres,
abuelos y hermanos.*

*Agradezco al señor licenciado
Victor C. García Moreno, la
dirección que se sirvió pres-
tarme para el desarrollo de
este trabajo.*

INDICE

Capítulo I

GENERALIDADES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

	Pág.
A. Los derechos inmateriales	13
B. Naturaleza jurídica de la propiedad industrial	17
C. Fuentes de la propiedad industrial	19

Capítulo II

LA PATENTE DE INVENCION

A. Evolución histórica	29
B. Concepto	33
C. Requisitos fundamentales	34
D. Sistemas de concesión de patentes	38
E. Clasificación de las patentes	44
F. Derechos y obligaciones del titular de la patente	49
G. Nulidad de las patentes	54

Capítulo III

LA PROTECCION DE LOS INVENTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL

A. La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial	57
B. Acuerdos americanos	60
C. Estructura de la Unión	62
D. Fines de la Unión	67

Capítulo IV

EL ACTA DE LA UNION PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

	Pág.
A. Reglamentación de los inventos	71
B. Normas que imponen obligaciones	74
C. Normas que aseguran un tratamiento nacional	79
D. Normas que establecen un tratamiento unionista	81
Conclusiones	95
Leyes y tratados consultados	107
Bibliografía	109

Capítulo I

GENERALIDADES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- A. LOS DERECHOS INMATERIALES**
- B. NATURALEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**
- C. FUENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

A. Los derechos inmateriales

Bajo el rubro de derechos inmateriales, derechos de autor, derechos intelectuales, bienes jurídicos inmateriales, derechos de clientela, derechos del pensamiento, derechos científicos, las legislaciones y los autores de diferentes países tratan los derechos que resultan de las creaciones de la inteligencia y el trabajo intelectual.

Se ha generalizado la división de estos derechos en los países latinos en dos grandes grupos: ¹ 1o. Derechos de autor, y 2o. Propiedad industrial.

1o. Los llamados derechos de autor, que comprenden las obras, las manifestaciones de la inteligencia e ingenio humano en el campo de las artes y de las letras. Se habla de que hay creación intelectual cuando se produce algo nuevo de la combinación de diversos elementos existentes; siendo el objeto de protección jurídica el trabajo personal que resulta de las concepciones del espíritu o de la inteligencia humana.

En la antigüedad el derecho de autor fue generalmente desconocido, pues no se consideraba posible que los frutos de la inteligencia pudieran ser objeto del Derecho; siendo hasta 1445, con la invención de la imprenta por Gutenberg, cuando con el objeto de promover el desarrollo de las ciencias y de las artes se busca la forma de asegurar a los autores, por un tiempo limitado, un derecho exclusivo sobre sus obras.

En los países anglosajones lo encontramos reglamentado dentro de lo que se ha denominado "copyright", que se traduce como derecho de copia, término que en la actualidad resulta estrecho, teniéndose que ampliar su significado para comprender dentro de él, el conjunto de derechos que tiene el autor de una obra. Son los Estados

¹ Rangel Medina, David. "Tratado de derecho marcario". México, Ed. del autor, 1963. pp. 102-103.

de Connecticut y Massachusetts, los que en 1783 reglamentan por primera vez el derecho de los autores a la reproducción exclusiva de sus obras durante 21 años; ² reconocimiento que se hace extensivo a todos los Estados de la Unión en el artículo primero, sección octava, cláusula octava, de la Constitución Federal de 1787.

Es en el artículo 20. de la Convención Universal sobre Derechos de Autor, llevada a cabo en Ginebra el 6 de septiembre de 1952, ³ donde se generaliza el término "Derechos de Autor"; cuyos principios son seguidos por la Ley Federal Mexicana de 29 de diciembre de 1956; ⁴ la que reconoce en sus dos primeros artículos la facultad exclusiva que tiene el autor de obras científicas, artísticas, literarias y didácticas de usar y autorizar su uso exclusivo en todo o en parte, que según la naturaleza de la obra puede ser a través de publicaciones, representaciones, reproducciones, adaptaciones, traducciones, o por cualquier otro medio diferente de difusión.

20. La denominada propiedad industrial, expresión que surge en Francia y es adoptada en los países latinos para designar aquellos derechos que se adquieren, por la creación de cualquier invento relacionado con la industria, o por la creación de signos especiales hecha por el productor de satisfactores de necesidades comunes, o por quien comercia con ellos para distinguirlos de otros y evitar confusiones.

En la terminología jurídica extranjera se le denomina: en portugués, "propiedade industrial"; en inglés, "propriety industrial"; en francés, "propriété industrielle"; en italiano, "proprietà industriale"; en alemán, "industrielle eigentum", haciéndose una referencia especial mediante las expresiones "patentrecht" o "markenrecht", a las patentes o a las marcas en el derecho germánico; igual referencia se hace en el derecho anglosajón, a través de las expresiones "patent law" y "trade mark".

Se ha definido a la propiedad industrial, que opera en el mundo moderno en los regímenes de competencia económica, como un nombre colectivo que designa el conjunto de instituciones jurídicas o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la

² Miserachs, Antonio. "El copyright norteamericano". Barcelona, Ed. del autor, 1946. p. 3.

³ Convención ratificada por México el 14 de enero de 1957.

⁴ Ley reformada y modificada en casi la totalidad de su articulado por decreto de 16 de noviembre de 1963.

actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.⁵

Son múltiples las críticas que se le han hecho al término propiedad industrial; se dice que es una derivación del término industria que en su acepción económica más amplia comprende todos los trabajos realizados por el hombre, y en sentido estricto es oposición a agricultura, comercio, minería, etc. El origen de esta expresión, según Plaisant,⁶ se debe a la Asamblea Nacional Francesa y cita a su presidente Mirabeau, declarando "que los descubrimientos de la industria y de las artes eran propiedad antes de que la asamblea nacional las declarara". No obstante las múltiples críticas que se le han hecho a este término, se le considera como un denominador común que en el Derecho Internacional sirve para designar diversos intereses que se refieren a la actividad comercial e industrial de las naciones.

El objeto de protección jurídica, no es la cosa material, sino la obra del pensamiento a través de patentes que aseguren al titular frente a todo el mundo la exclusividad del empleo de sus ideas.

Se ha dividido a la propiedad industrial en:

- I. Creaciones nuevas; y
- II. Signos distintivos.⁷

I. Las creaciones nuevas surgen del esfuerzo creador del espíritu humano y tienden a obtener un resultado industrial o a darles a los objetos un nuevo uso o un nuevo o más agradable aspecto exterior; a su vez y atendiendo al artículo 40. de la Ley de la Propiedad Industrial vigente,⁸ se pueden subdividir en:

- a) Invención de productos.
- b) Invención de modelos y dibujos industriales.
- c) Modelos de utilidad (invención de medios nuevos).
- d) Modelos industriales (invención de nuevas aplicaciones).

II. Los signos distintivos surgen por situaciones nacidas de la competencia comercial, y mediante ellos se asegura al comerciante o fabricante el acceso a su clientela, a través de símbolos que distinguen sus productos de los de sus competidores, dividiéndose en:

⁵ Ladas, Stephane. "La protección internacional de la propiedad industrial". Boccarad, París, 1933. Traducción del inglés al francés por A. Conte.

⁶ Citado por Arce, Alberto G. "Derecho internacional privado", 5a. Edición, Guadalajara Universidad, 1965. p. 230.

⁷ Rangel Medina. *Op. cit.*, p. 102.

⁸ D. O. de 31 de diciembre de 1942.

a) La marca, que es el signo distintivo de la mercancía que una empresa elabora, expende, o bien de los servicios que presta.

b) Nombre comercial, por el que se entiende tanto la razón social como la denominación de las empresas colectivas.

En el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,⁹ se establece que la denominación de la sociedad anónima deberá ser distinta de la de cualquier otra sociedad, obligación que la ley no establece para otro tipo de sociedades, pero la costumbre ha hecho que el nombre comercial que se asigne a cualquier tipo de sociedad sea distinto del elegido por otra sociedad.

c) Aviso comercial, es el lema destinado a atraer la atención sobre el comercio, la mercancía, siendo en este caso el objeto de protección la habilidad literaria e inventiva en la creación del lema.

d) La enseña, es una designación de tipo emblemático o nominativo, por la que se distingue a una casa comercial de las demás. A través de la enseña se pretende atraer la atención y se designa, no a un producto, sino a todos los productos de la casa, o más bien a la casa misma, individualizándose un solo elemento de la empresa, el establecimiento o lugar en que pone a la venta sus productos, pudiendo ser de dos clases: denominativa, si lo que contiene es un nombre, y emblemática, si contiene una figura.

e) Indicaciones de origen, es la denominación de una localidad, región o país, con la que se designa un producto como originario del mismo y cuyo prestigio, calidad o característica se deban a factores naturales, geográficos o humanos del mismo.

f) Secretos de fábrica, denominación que corresponde a todo aquello que la empresa tiene respecto a inventos y nuevas aplicaciones, relativamente reservado y oculto, refiriéndose en forma especial a aquella etapa de investigación y experimentación que se da antes de la obtención de la patente.

g) Competencia desleal, es definida¹⁰ como una lesión dolosa al patrimonio ajeno para incremento del propio en los límites que señala el bien jurídico que directamente la ley tutela. Se ha buscado a través de leyes locales y tratados internacionales que se denominan Leyes Sobre Represión de la Competencia Desleal, castigar aquel acto

⁹ D. O. de 4 de agosto de 1934.

¹⁰ Guglielmo, Pascual. "Tratado de Derecho Industrial". Buenos Aires. T.E.A., 1948. p. 84.

doloso por el que se atrae la clientela ajena, acto que consiste generalmente en crear confusiones con el establecimiento, productos o actividades de un competidor, así como indicaciones que inducen a la gente a crearse un concepto falso sobre la naturaleza, la forma de fabricación o las características de las mercancías.

B. Naturaleza jurídica de la propiedad industrial

Las teorías sobre la naturaleza jurídica de la propiedad industrial las podemos agrupar tomando en cuenta los diferentes grados y variaciones que dentro de ellas se presentan en:

- a) Teorías que identifican a la propiedad industrial y a la propiedad común.
- b) Teorías que niegan la existencia de la propiedad industrial.
- c) Teorías que la consideran como un derecho "sui generis".

a) Teorías que identifican a la propiedad industrial y a la propiedad común. Estas teorías llamadas clásicas, en las que se considera a la propiedad industrial como una institución semejante a la propiedad ordinaria, surgen como consecuencia de la Revolución Francesa, en cuyos postulados se establece la igualdad y libertad de todos los hombres, así como el derecho de propiedad que tienen sobre sus cosas materiales y de que siendo propietarios de sus cuerpos lo son en igual forma de sus actividades y pensamientos, postura que se refleja claramente en la Ley Francesa de 7 de enero de 1791,¹¹ en la que se establece que todo descubrimiento o nueva invención en cualquier género de la industria, era propiedad de su autor, garantizándole la ley su propiedad y entero goce.

Esta misma postura la encontramos reflejada en la Ley Española de 20 de octubre de 1820,¹² así como en el Congreso Internacional Sobre Propiedad Industrial celebrado en París del 5 al 17 de septiembre de 1878.¹³

Los argumentos en que se apoyan los defensores de estas tesis pretendiendo asimilar dentro de los derechos reales de dominio a la propiedad industrial, son: 1. En que es el título de propiedad más

¹¹ Medina y Sobrado, Pedro. "Naturaleza jurídica de la propiedad industrial y protección de los inventos en el Derecho Interno y el Internacional". La Habana. Ed. del Autor, 1949. p. 66.

¹² *Idem*, p. 68.

¹³ *Op. cit.*, p. 69.

justo, ya que es una creación nueva que no ha pertenecido nunca a nadie. 2. Que resulta ilógico negar al autor industrial derechos de propiedad sobre su obra y sin embargo, reconocérselos a quien fabrica una cosa, cuyos materiales no se puede decir que sean tan suyos como las formas del pensamiento, por lo que debe seguir la condición jurídica y económica de toda propiedad. 3. Que el sujeto pasivo es indeterminado, en la misma forma que la propiedad inmobiliaria es oponible a todos, siendo la única diferencia que hay entre ellos la del objeto que constituye la propiedad.

Los postulados de estas tesis han sido duramente criticados diciendo que lo que se debate no es la propiedad de las ideas, sino su reproducción y, en general, porque no se reúnen todos los elementos que tradicionalmente se han considerado como constituyentes de la propiedad (derecho de usar, disfrutar y abusar en forma absoluta, perpetua y exclusiva).

b) Teorías que niegan la existencia de la propiedad industrial. Postura propalada por la llamada escuela radical que toma fuerza en Europa a fines del siglo XIX y logra que la legislación francesa cambie a esta posición en la ley del 15 de julio de 1884.

Afirman los seguidores de esta postura radical, que no debe haber una protección jurídica de la propiedad industrial, ya que no hay objeto ni sujeto ni relación jurídica y que ni las ideas ni el pensamiento pueden ser objetos susceptibles de apropiación, ya que son universales e inalienables, y que lo que en realidad se da es una prestación de servicios hacia la sociedad cuyos autores deben ser recompensados en diversas formas.

Se critica esta postura diciendo que si bien se toman ideas conocidas, es la nueva forma lo que se protege, el trabajo humano consistente en la nueva presentación que se le da a las ideas.

Colin y Capitant,¹¹ la distinguen de la propiedad ordinaria por su carácter temporal, habiando de un monopolio de explotación.

Se argumenta en contra de estas teorías, la variabilidad del concepto de propiedad en el tiempo y en el espacio, desarrollándose desde Roma la doctrina del abuso del derecho, como contrapeso al dominio absoluto "Ius Abutendi" que tenía el particular sobre sus propiedades.

¹¹ Medina Sobrado. *Op. cit.*, p. 63.

c) La propiedad industrial como un derecho "sui generis". En esta postura encontramos también varios grados, así Planiol y Ripert nos dicen, ¹⁵ refiriéndose a estos derechos, que las ideas no son objetos exclusivos de apropiación, que el dominio que admite el derecho francés no puede aplicarse más que a las cosas corporales, de ahí que surja para los inventores un derecho privativo de explotación transitoria, que se clasifica dentro de los derechos intelectuales no obstante su profunda analogía con el derecho de propiedad.

No se puede hablar en la actualidad de la propiedad industrial, como un derecho real, ya que los productos del espíritu no son cosas, sino que van a formar una nueva clase de derechos, que surgen como consecuencia de la época moderna, convirtiéndose en intereses particulares que deben ser protegidos por el valor económico que representan; siendo a la vez un derecho subjetivo que tiene el particular frente al Estado, para obligarlo a que le conceda la protección respectiva.

C. Fuentes de la Propiedad Industrial

El Derecho Industrial es estudiado en un principio dentro del Derecho Privado y dentro de él, por el Derecho Civil y, posteriormente, por el Mercantil, por referirse en forma fundamental al comercio y a la industria, pero dada la gran importancia que en el momento actual tiene el Derecho Industrial para el desarrollo de los pueblos, el Estado se ha visto en la necesidad de dictar una serie de normas que lo alejan del campo del Derecho Privado, lo que originó que la mayoría de los tratadistas lo coloquen dentro del campo del Derecho Administrativo, mientras que otros tratan de ver en él un nuevo derecho, autónomo, sin llegar a fundamentar esta postura en forma convincente; por lo que a través del estudio de sus fuentes nos daremos cuenta de cuál es su ubicación dentro del mundo del Derecho y la relación que tiene con otras disciplinas jurídicas.

Las fuentes del Derecho, según Pugliatli, ¹⁶ son los modos y formas por medio de los cuales se establecen las normas jurídicas.

Se han dividido las fuentes del Derecho en:

¹⁵ *Idem.*, p. 77.

¹⁶ Barrera Graf, Jorge. "Tratado de Derecho Mercantil". México. Porrúa, 1957. p. 31.

1. Fuentes formales, que comprenden el proceso histórico de formación de las normas jurídicas.
2. Fuentes materiales, que se constituyen por ese conjunto de elementos que le da contenido a las normas jurídicas.
3. Fuentes históricas, que comprenden los documentos en que se encuentran las leyes.

En el Derecho Industrial mexicano encontramos las siguientes fuentes formales:

1) La Constitución, en cuyo articulado encontramos el fundamento de la protección que se concede a los autores de obras artísticas o literarias, de creaciones nuevas o de signos distintivos.

El artículo 28, en su fracción I, determina:

“En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuesto; 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 solo 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.”

Históricamente nos encontramos que en la Constitución española de Cádiz de 1812, que estuvo vigente en nuestro territorio, pero que debido a la situación política por la que atravesaba el país careció de una efectiva positividad, no se hace una referencia especial al otorgamiento de privilegios exclusivos en favor de los inventores, aunque en el artículo 131, entre las facultades de las Cortes, se encuentra la de promover y fomentar toda clase de industrias y la de remover todos los obstáculos que entorpezcan su desarrollo.

Es en la Constitución de Apatzingán, sancionada el 22 de octubre de 1814, donde se reglamenta por primera vez la vida institucional del país, quedando su observancia limitada a los territorios controlados por las fuerzas insurgentes, y en ella tampoco se hace una referencia expresa sobre los monopolios exclusivos de explotación concedidos a los inventores, aunque se fundaba su otorgamiento en los artículos 38, que establece la libertad de trabajo, y 117, que dispone como una de las atribuciones del supremo consejo el de favo-

recer todas las ramas de la industria, facilitando las medidas de su desarrollo, y cuidar con singular esmero el desarrollo de la industria de los pueblos.

En la Constitución de 1824 son reguladas las invenciones como derechos de autor, al establecerse en el artículo 50, como una de las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, el de "promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores de sus respectivas obras".

En diciembre de 1836 son expedidas por el Congreso las llamadas Siete Leyes Constitucionales, en las que se cambia la organización política federal del Estado, por una república unitaria y central, que en relación con la materia que estudiamos establecen en el artículo 16 fracción XXXIV, de la ley IV, referente a la organización del supremo poder ejecutivo, como una facultad de éste, el "conceder, de acuerdo con el Consejo, privilegios exclusivos en los términos que establezcan las leyes".

Es en las Bases Orgánicas sancionadas el 12 de junio de 1843, que van a regir el periodo más turbulento de la historia de México, donde adquiere claridad el concepto de privilegios técnicos, al establecerse como una obligación del Presidente de la República, el conceder privilegios exclusivos de explotación conforme a las leyes, a los inventores, introductores o perfeccionadores de algún arte o industria útil a la Nación.

Es la Constitución de 1857 donde encontramos el antecedente directo del actual artículo 28, al disponerse en el artículo 28 (artículos 19 y 20 del Proyecto Constitucional, discutido este último en la sesión del 14 de agosto de 1856, sin haberse debatido en forma especial lo relativo a la concesión de privilegios exclusivos haciéndose mención al ser defendido el artículo 20 del Proyecto, por el diputado Mata, el de que el legislador constituyente no tiene por qué ocuparse de los monopolios de hecho y sí de los de derecho, expresando que no considera que sean monopolios los títulos profesionales que aseguran el ejercicio de una facultad, como tampoco cree que merezcan el nombre de monopolios los privilegios exclusivos que por tiempo determinado se conceden a los inventores como premio a su trabajo y talento) que "no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuando únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que por tiempo limitado concede la ley a los inventores o perfeccionadores de algún invento".

En la tarde del viernes 12 de enero de 1917 es leído en la 39a. sesión ordinaria el dictamen presentado por la comisión dictaminadora sobre el artículo 28 constitucional, en el que se estableció la libertad de comercio, como medida de orden indispensable para garantizar los derechos de las personas como los de la Nación, siendo sometido a votación y aprobado en definitiva en la 46a. sesión ordinaria llevada a cabo el miércoles 17 de enero de 1917; sin que haya habido una discusión especial sobre la concesión de privilegios exclusivos en favor de los autores, inventores o perfeccionadores.

En el Derecho Constitucional extranjero nos encontramos con artículos similares al 28 de nuestra Ley Fundamental, así en la Constitución de:¹⁷

Argentina, en su artículo 17, se dispone que todo autor o inventor, es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley.

Brasil, establece en su artículo 17, que los inventos industriales pertenecen a sus autores, a los que la ley garantizará privilegios temporales.

Colombia, estatuye en el artículo 31, que sólo podrán considerarse privilegios exclusivos que se refieran a inventos útiles o a vías de comunicación.

Chile, determina en su artículo 10, la protección exclusiva de todo descubrimiento o producción por el tiempo que considere la ley, y que si ésta exigiera la expropiación se le dará a su autor o inventor una indemnización.

Ecuador, dispone en su artículo 10, que todos gozarán del derecho de sus descubrimientos, inventos y obras científicas, literarias y artísticas en los términos que señale la ley.

Estados Unidos, establece en su artículo 1o. sección 8a., que para fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles se garantizará a los autores o inventores el derecho exclusivo de sus respectivos escritos e inventos.

El Salvador, establece en su artículo 142, que la ley podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a inventores o perfeccionadores industriales.

¹⁷ Cámara de Diputados. "Los derechos del pueblo mexicano". XLVI Legislatura. Tomo V. pp. 92 y siguientes.

Guatemala, en su artículo 129, determina que los inventores gozarán de la propiedad exclusiva de sus obras e inventos, por un término que no exceda de 15 años y siempre que previamente se llenen los requisitos que establece la ley.

Haití, en su artículo 172 dispone, que pueden ser concedidos por las leyes privilegios de goce por un periodo limitado a los inventores o perfeccionadores.

Honduras, dispone en su artículo 102 que todo autor, inventor, productor o comerciante, gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, todo ello con arreglo a las leyes.

Nicaragua, en su artículo 64, estatuye que el Estado garantiza y protege la propiedad intelectual, los derechos de autor, del inventor y del artista.

Panamá, dispone que todo autor o inventor gozará de la propiedad exclusiva de su obra o invención, durante el tiempo y forma que señale la ley.

Paraguay, en su artículo 24 establece, que todo autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento en los términos que acuerde la ley.

Perú, en su artículo 30, dispone que el Estado garantizará y protegerá los derechos del autor y del inventor, dejando que la ley regule su ejercicio.

Uruguay, dispone que el trabajo intelectual, el derecho de autor, del inventor o del artista serán reconocidos y protegidos por la ley.

Venezuela, establece que los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, marcas y lemas, gozarán de protección por el tiempo y en las condiciones que señale la ley, en el artículo 100 de su texto fundamental.

República Democrática Alemana, establece en el artículo 22, que el trabajo intelectual, el derecho de autor, el derecho de los inventores y el de los artistas, gozarán de la protección y estímulo, así como de la solicitud de la república.

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU, se dispone en el artículo 27 fracción II, el que cualquier persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales

derivados de la producción científica, literaria o artística de que sea autor.

Observando el artículo 28, nos encontramos que se refiere a privilegios exclusivos concedidos a autores, artistas e inventores sin hacerse referencia a los signos distintivos, por lo que es necesario acudir a otros artículos de la Constitución para fundamentar su protección jurídica; así vemos que en la fracción XV del artículo 89, se faculta al Ejecutivo de la Unión para otorgar títulos con arreglo a la ley respectiva, a descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Los artículos 14 y 16 en la parte conducente de cada uno disponen, respectivamente: "Que nadie podrá ser privado de sus derechos, propiedades, sino mediante juicio..." y de "Que nadie podrá ser molestado en sus propiedades"; por otra parte, México, en 1903, se adhirió a la Convención de la Unión de París, obligándose por ello a dar protección a los signos distintivos. El artículo 73 en la fracción X, establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio y en uso de esas facultades, expidió la Ley de la Propiedad Industrial, donde se le concede una amplia protección a los signos distintivos.

2) Los tratados internacionales y acuerdos comerciales hechos con diversos países, tanto los bilaterales como en la convención celebrada con la República Francesa el 10 de abril de 1898 sobre protección de la propiedad industrial, y en especial de las indicaciones de origen de la industria vinícola; o los multilaterales producto de las conferencias panamericanas y los de tipo mundial, como es la Convención de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de diciembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y por último en Lisboa el 31 de octubre de 1958.

3) La Ley de la Propiedad Industrial de diciembre 31 de 1942, que abroga a la de Patentes de Invención, publicada en el Diario Oficial de 27 de julio de 1928, y a la Ley de Marcas, de Avisos y Nombres Comerciales, publicada en el mismo diario y en la misma fecha, cuyo estudio en lo referente a patentes de invención realizaremos con posterioridad.

4) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942, que abroga al Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, publicado en el Diario Oficial el 8 de enero de 1920.

Reglamento que no contiene todas las normas de carácter adjetivo existentes sobre la materia, ya que en la Ley de Propiedad Industrial nos encontramos con disposiciones de carácter esencialmente procesal, como son las relativas a los requisitos que debe llenar la solicitud de concesión de patentes, artículos que en futuras reformas deben de engrosar el texto del reglamento.

5) Jurisprudencia, entendiéndola en sentido amplio, es decir, como toda resolución que dicten los tribunales competentes.

6) Códigos Civil y de Comercio, a los que se tendrá que acudir para obtener los conceptos de: personas, sociedades, domicilio, posesión, copropiedad, nulidad, transmisión, enajenación, etc.

7) Código Penal y Código de Procedimientos Penales Federal, ya que si bien la ley prevé y sanciona delitos especiales, la actuación de la norma no está reglamentada en su totalidad.

8) Decreto que establece la tarifa para el cobro de derechos relativos a la propiedad industrial.

2. Fuentes materiales: Principios generales del Derecho, a los que tanto el artículo 14 constitucional como el 19 del Código Civil, los facultan para resolver aquellos conflictos en que no haya una ley específica que los resuelva, o no se pueda hacer alguna interpretación jurídica de algún precepto legal.

3. Fuentes históricas, que comprenderán todos los documentos en que se hallan plasmados preceptos que han regido o rigen en la materia.

Capítulo II

LA PATENTE DE INVENCION

- A. EVOLUCION HISTORICA
- B. CONCEPTO
- C. REQUISITOS FUNDAMENTALES
- D. SISTEMAS DE CONCESION DE PATENTES
- E. CLASIFICACION DE LAS PATENTES
- F. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE
- G. NULIDAD DE LAS PATENTES

A. Evolución histórica

El poder inventivo del hombre es lo que ocasiona la transformación real de la vida de los pueblos, a través de la creación de objetos nuevos, de procedimientos y sistemas que los mejoran, permitiendo su producción en gran escala y cuyo objeto es la satisfacción de una serie de necesidades humanas, sirviendo de base no sólo al desarrollo de la ciencia, la industria y al dominio de la naturaleza, sino que son la causa de verdaderas revoluciones económicas y sociales, como históricamente podemos ver que sucede, por ejemplo, cuando se logra controlar el fuego, crear vasijas de barro o hacer producir la tierra en forma regular, dando lugar no sólo al sedentarismo, sino a profundos cambios internos en la estructura de los pueblos, en las primeras épocas de la humanidad, o bien cuando aparece la rueda, los sistemas de escritura, medida, peso, tiempo y moneda; la pólvora cuya invención da origen a las guerras modernas, terminando con el feudalismo; la brújula, que permite dejar las costas; el papel y posteriormente la imprenta, hacen posible la difusión masiva de las ideas, dejando de ser la cultura privilegio de una minoría, con las consecuencias de toda índole que esto trae aparejado; el conocimiento de los gérmenes que origina una nueva etapa en el campo de las investigaciones biológicas; la adquisición de procedimientos que permiten trabajar el cobre y con ello el surgimiento de la metalúrgica; el telar, el motor de explosión, la turbina, el caucho vulcanizado, el plástico, la conservación de alimentos, que abren al aparecer una nueva etapa en aquellas ramas de la industria en que van a ser aplicados.

En un principio el mejoramiento técnico en la industria era sumamente lento, lográndose pequeños progresos que se confundían con la habilidad y experiencia conseguida por el operario con el transcurso del tiempo, quedando los inventos en el anonimato.

En la antigüedad no se conocen estas clases de derechos, y así vemos que en Grecia y Roma no había protección alguna para los

inventos, ni derechos y obligaciones de ninguna especie para sus creadores que generalmente eran esclavos, ya que a ellos estaban encomendadas las labores de la industria y al no ser sujetos de derecho se hacía imposible concederles privilegios de alguna especie, siendo ésta tal vez, una de las causas por la que en estos pueblos la técnica industrial no se desarrolló en la misma forma que otras disciplinas.

Con la aparición en la Edad Media del soberano absoluto aparecen y se convierten en atribuciones y facultades suyas la concesión de privilegios exclusivos; las constantes guerras que impedían traer ciertos artículos del exterior, hacen se busque la forma de obtenerlos dentro del país, para lo cual se concedieron monopolios exclusivos de explotación en favor no sólo de los inventores o perfeccionadores, sino como una forma de recompensar alguna actividad, teniendo como objeto muy diversas actividades.

Los privilegios más antiguos son los que se conceden en el siglo XIII, en la industria textil, con el objeto de atraer a los tejedores mediante el otorgamiento de privilegios exclusivos para teñir o confeccionar telas con ciertas características. En Francia, en 1330, se concedió a Philipp de Conqueray, un privilegio para la fabricación de cierta clase de vidrio.¹⁸ Pero el primer privilegio exclusivo que protege una verdadera invención es el concedido en 1427 en Florencia al arquitecto Felippo Brunellunchi, para la fabricación de un nuevo tipo de barco,¹⁹ y es en Inglaterra, en 1602, donde tenemos conocimiento de que surge el primer litigio sobre privilegios exclusivos con motivo de la patente "Darcy" conferida por el monarca para importar, manufacturar o vender cartas de juego, resolviendo los tribunales, al ser objetada, que se trataba de un monopolio injusto.²⁰

Las arbitrariedades por parte del monarca en el otorgamiento de los privilegios, dan lugar al surgir los parlamentos, a que uno de sus primeros actos fuera el de quitar al monarca esta atribución y abolir los privilegios que había concedido, debiéndose dar en el futuro únicamente para la industria de acuerdo con las leyes que para tal efecto se dictarían, siendo Inglaterra la que en 1623 establece en el llamado "estatuto de monopolios", las bases de los sistemas jurídicos de protección de los inventos, designando con el nombre de

¹⁸ Breuer Moreno, Pedro. "Tratado de Patentes de Invención". Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1957. p. 6.

¹⁹ *Idem*, p. 9.

²⁰ Sepúlveda, César. "Revista Facultad de Derecho". México, enero-junio, 1957. Tomo VII. Números 25 y 26.

"Letters Patent" a los privilegios que se concedían, siempre que lo inventado no estuviera en contra de alguna ley o de algún interés estatal, estatuto que fue adoptado por Estados Unidos de Norteamérica, con ciertas restricciones, y bajo su vigencia se concedió en 1641 la primera patente de explotación exclusiva, que protegía un procedimiento especial de extracción de sal. ²¹ Pero va a ser en realidad configurado el derecho del inventor cuando en los regímenes económicos modernos se separa a la invención de la idea de monopolio; siendo la Constitución Federal Norteamericana de 1787, la que en su artículo 8 distingue por primera vez las ideas de invención y monopolio, proclamando el principio de que el reconocimiento de la personalidad del inventor constituye una obligación de la federación; dictándose para tal efecto la Ley Federal de Patentes de 1790, que establece formalmente el derecho del inventor frente a la colectividad, concediéndosele la patente de explotación exclusiva mediante el estudio previo de la invención que realizaba una comisión para ello creada, pero debido a los resultados obtenidos en los pocos casos en que se aplicó fue modificada en 1793. Paralelamente surge en Francia en plena revolución y una vez que la asamblea general francesa en lucha abierta contra la corona, abolió todos los privilegios reales, y arrancó al soberano, y lo convirtió en facultad suya su otorgamiento, concediéndolos únicamente en favor del inventor para la utilización y explotación exclusiva de sus obras, discutiéndose en diciembre de 1790 la Ley sobre Descubrimientos Útiles que fue aprobada el 7 de enero de 1791 y en ella se establece claramente el sentido industrial de las invenciones, siendo modificada por diversas leyes y decretos, que no han afectado las directrices establecidas en la primera ley y que la jurisprudencia se ha encargado de desarrollar según se han ido presentando ante los tribunales los casos concretos.

En cuanto a México, nos encontramos que el primer privilegio exclusivo que se concedió fue en la época del Imperio, el 19 de junio de 1822; a un señor Alvarez para la explotación de unos telares, ²² con base en la ordenanza española de 1820 que estuvo en vigor durante algún tiempo en nuestro territorio.

La primera ley mexicana fue la de 7 de mayo de 1832, en la que se conceden patentes de explotación exclusiva a los inventores, y cuyo procedimiento para su obtención se podía iniciar indistintamente ante los ayuntamientos o gobiernos de los estados y era el Mi-

²¹ K. Muchaelis. "Le droit américain des brevets d'invention". Boccard, Paris, 1935. p. 27.

nisterio de Relaciones el encargado de expedirlas y, en algunos casos, su exclusividad se limitaba a un estado, expidiéndose durante su vigencia principalmente patentes para proteger procedimientos usados en la industria textil y para beneficiar metales, ley que tiene larga vigencia, no obstante las constantes luchas políticas que durante su vigencia se suscitaron, derogada el 7 de junio de 1890 por una nueva ley de patentes, en la que se precisa qué es lo que puede ser objeto de patente, ampliándose los plazos de duración de la explotación exclusiva, siendo la Secretaría de Fomento la encargada de otorgar esta clase de privilegios; corta vigencia tuvo esta ley que fue derogada por la Ley de Patentes de Invención de 25 de agosto de 1903, dada con el objeto de poder hacer una correcta aplicación de la Convención de la Unión de París de 1883, revisada en Bruselas en 1900 y a la que se adhirió México en ese mismo año; en ella se suprime el examen de novedad del objeto patentable, y surgen las patentes de modelos y dibujos industriales, ley derogada por la de 26 de junio de 1928, en la que se vuelve al sistema de examen de la novedad, se crean las patentes de mejoras y se establece el examen extraordinario de novedad, ley que a su vez es derogada por la vigente publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1942 y modificada el 31 de diciembre de 1949, conservando en general los sistemas y principios de las anteriores leyes, tomando en consideración también los principios admitidos universalmente en la Convención de la Unión de París de 1883 y cuyo texto ha sido objeto de diversas revisiones en conferencias para tal efecto convocadas; estableciéndose en nuestra ley vigente de propiedad industrial entre otras modificaciones, la de señalar con mayor claridad lo que puede y lo que no puede ser objeto de patente, simplificando el trámite para su obtención, se fijan reglas precisas acerca de la consecuencia de falta de explotación, se reducen en general los plazos de duración de las patentes, suprimiéndose las patentes de perfeccionamiento ligadas a una principal substituyéndolas por la patente de mejoras; asimismo se faculta expresamente al Ejecutivo Federal para que señale los derechos fiscales que se causen, por los diversos conceptos que la ley establece, con el objeto de que las tarifas puedan ser modificadas oportunamente de acuerdo con las circunstancias que se presenten, se crean procedimientos para dictar resoluciones administrativas en los que se establecen plenamente la garantía de audiencia de tal manera de que cualquier interesado pueda ser oído, y una vez

²² Sepúlveda, César. Revista citada. p. 50.

agotados los recursos de reconsideración administrativa establecidos en la ley, la legalidad de las resoluciones puede ser revisada a través del juicio de amparo.

B. Concepto

Etimológicamente nos encontramos que la palabra patente es una derivación de la latina *patens*, *patentis*, que a su vez procede del verbo *pateo*, que se ha traducido por estar expuesto, libre, claro, extendiéndose su significado al documento en que se otorga oficialmente un privilegio de invención; se habla también de la patente como el derecho que adquiere todo inventor al someterse a las leyes de determinado país, para disfrutar en él de la facultad temporal y exclusiva de explotar un invento en los términos establecidos por la ley, se dice²³ que la patente de invención da un derecho exclusivo a quien desee o haya establecido una industria nueva de fabricar, producir, vender y utilizar por un número de años el objeto del invento sin limitaciones.

La palabra invención tiene a su vez su raíz en el verbo latino *inventio-onis*, que se traduce por hallar o descubrir una cosa nueva o no conocida; a su vez, los diccionarios de las academias española y francesa lo definen respectivamente²⁴ como "hallar o descubrir a fuerza del ingenio y meditación o por mera casualidad una cosa nueva o no conocida", y "encontrar alguna cosa nueva por la fuerza del espíritu o de la imaginación". Los textos legales de los diferentes países por lo general no dan una definición de invención, concretándose en su articulado a establecer lo que puede ser objeto de patente y lo que no da lugar a su otorgamiento; en las obras especializadas sobre la materia se habla de la imposibilidad de su definición, concretándose a un estudio de los requisitos fundamentales para que un invento pueda ser patentable y estableciendo que para las leyes de patentes son sinónimos los conceptos de invención como creación del espíritu y el de descubrimiento que es el de hallar y utilizar algo que ya existía en la naturaleza y que había escapado a la observación del hombre. En atención a lo cual y tomando en consideración lo expresado con anterioridad, podemos definir a la patente de invención, como el documento en que el Estado concede al inventor o

²³ Medina y Sobrado. *Op. cit.*, p. 18.

²⁴ Sepúlveda, César. "El sistema mexicano de propiedad industrial". México, Ed. del autor, 1955. p. 15.

a su causahabiente un privilegio temporal para explotar el objeto de invención en forma exclusiva, objeto que es fruto del ingenio y de la industria del hombre, materializándose en una composición de materias, en los medios y procedimientos para la obtención de productos o resultados industriales, o bien en el producto industrial.

C. Requisitos fundamentales

El objeto de las patentes de invención en todos los países es el mismo, una invención nueva susceptible de explotación industrial y que no vaya en contra de alguna ley o del orden público, de lo cual se deduce que las características esenciales de una invención patentable son: a) Novedad. b) Industriabilidad. c) Utilidad, y d) Que no sea contraria a alguna prohibición legal.

a) Novedad. Este requisito lo encontramos dentro de las diversas legislaciones de patentes en aquellos artículos en que se hace referencia y se enumera aquello que se considera como invención patentable (entre nosotros, artículo 4o. de la Ley de Propiedad Industrial), enumeración semejante encontramos en las legislaciones²⁵ de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Haití, India, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Libano, Liberia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, El Salvador, Siria, Túnez, Turquía, Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

La novedad que pide la ley consiste en que los productos o medios que se presentan a patentar no tengan similitud con otros ya patentados o divulgados, sino que por el contrario presenten características propias que los distingan de ellos. La divulgación a que se refieren las leyes consiste en la explotación comercial o industrial, publicación impresa que permita una ejecución inmediata del invento y que se encuentre a disposición del público, no constituyendo divulgación por lo tanto los apuntes hechos con fines de investigación, la realizada verbalmente, ni las proposiciones que no presenten un procedimiento concreto de inmediata aplicación, no existiendo uniformidad en las legislaciones sobre la materia, para determinar cuando la publicación y explotación realizadas en la forma determinada ante-

²⁵ De Solá y Cañizares, Felipe. "Derecho Comercial Comparado". Montaner y Simón. Barcelona, 1963. p. 311.

riormente son causa para considerar que no existe novedad en la invención. Así nos encontramos con el sistema francés que exige una novedad absoluta de manera que para él no existirá ésta cuando con anterioridad haya quedado comprendida dentro de una patente nacional o extranjera, o que con anterioridad haya sido publicada o explotada comercial o industrialmente en el país o en el extranjero; siguen este criterio de no reconocer limitaciones territoriales a los hechos destructivos de la novedad, entre otros en Alemania, Francia, Holanda, Noruega, Checoslovaquia, Finlandia, Irán, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Suecia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vietnam, y en América: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela, presentando el sistema de EU, la característica que es adoptada por México entre otros (artículo 13-I de la Ley de Propiedad Industrial), de que si es el inventor el que hace la publicación o inicia su explotación, se le conceda un año a partir de ello para solicitar la patente si la solicitud la presenta primero en México; en la legislación estadounidense, no se requiere que la patente sea solicitada primeramente en su país.

Otros países toman en consideración los hechos ocurridos en el extranjero sólo en cierta medida, entre ellos España y Chile, que si bien consideran como falta de novedad la divulgación hecha por un tercero en cualquier parte, sólo consideran como hecho destructivo de la novedad el que esté amparado por una patente nacional y no cuando sea protegido por una patente extranjera; otro grupo de países, Austria, Bélgica, Honduras,²⁶ sólo toman en cuenta los hechos ocurridos dentro de sus fronteras.

b) Industriabilidad. Este requisito es lo que va a darle sentido a la invención, al producir una utilidad práctica, mediante su explotación, ya que si no es susceptible de ser sometida a una explotación industrial, resultaría absurdo el otorgamiento de privilegios exclusivos de explotación, sobre técnicas no industriales, y al concederse la monopolización de técnicas de carácter didáctico, artístico, financiero, comercial, etc., se estorbaría y retardaría el normal desarrollo de las sociedades.

c) Utilidad. Requisito íntimamente ligado al de la industriabilidad del invento y que consiste en que el invento sirva de satisfactor de necesidades humanas y no sea sólo una actividad científica enca-

²⁶ Breuer, Moreno. *Op. cit.*, p. 86.

minada a conquistar conocimientos más amplios y de una mayor profundidad.

d) Que no vaya en contra de alguna disposición legal; nos encontramos con que si bien teóricamente todos los inventos que cumplan con los requisitos de fondo y forma que exigen las leyes pueden dar motivo a la concesión de un monopolio de explotación exclusiva, el derecho positivo de cada país por motivos internos de muy diversa índole, prohíbe la expedición de patentes de invención que son en cambio concedidas en otros; así podemos ver que los casos más frecuentes son los dados en relación con:

1o. Productos químicos; esta prohibición surge en 1847, en Alemania, como una forma de aprovechar los productos químicos patentados en otros países, argumentando que lo producido por la naturaleza no puede ser inventado, además de que su explotación en exclusiva interferiría en el normal desarrollo de esta industria, razonamientos que no obstante ser duramente criticados, no han logrado que esta prohibición sea suprimida y en la actualidad la encontramos entre nosotros en el artículo 6 fracción V de nuestra ley, fracción que con prohibición similar la encontramos en las legislaciones de Alemania, Austria, Bolivia, Canadá, Chile, Checoslovaquia, España, Finlandia, Holanda, Hungría, Japón, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Uruguay, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

2o. Artículos de consumo y alimentación; prohibición que surge en las legislaciones generalmente en las épocas de crisis económicas y sociales con el objeto de evitar el encarecimiento de estos productos. En la actualidad las legislaciones de ²⁷ Alemania, Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Suiza, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia y Venezuela, disponen la no patentabilidad de los productos alimenticios, comprendiendo los diversos procedimientos para su obtención con excepción de las legislaciones de Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, Egipto, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, que si bien prohíben la patentabilidad de los

²⁷ De Solá y Cañazares. *Op. cit.*, p. 316.

productos, expresamente disponen que la prohibición no incluye los procedimientos para su obtención.

3o. Objetos explosivos; prohibición que se encuentra en las legislaciones de China, Inglaterra y Estados Unidos, donde se prohíbe patentar armas atómicas, ya que el Estado se reservó el monopolio exclusivo de su fabricación.

4o. Nocivos a la salud; examen de difícil apreciación que se consigna en las leyes de Austria, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Italia, Portugal, Rumanía, Chile, China, Honduras, Japón, Nicaragua, Panamá y Venezuela; entre nosotros, artículo 6 fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial.

5o. Contrarios a la moral o a las buenas costumbres también examen de difícil operación por la variabilidad de estos conceptos en el tiempo y en el espacio que consigna nuestra ley en la fracción IV del artículo 6, igualmente que las leyes de Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Japón, Nicaragua, Panamá, Alemania, Argentina, Austria, Estados Unidos, Honduras, Haití, Hungría, India, Irán, Irlanda, Islandia, Líbano, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Italia, Paraguay, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Siria, Suecia, Suiza, Sudáfrica, Túnez, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia.

6o. Contrarios a la seguridad pública; entre nosotros, fracción IV, artículo 6o. de la Ley de Propiedad Industrial, también estatuidos en las leyes de Bolivia, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Irán, Islandia, Japón, Líbano, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Siria y Venezuela.

7o. Medicamentos medicinales. Se prohíbe la patentabilidad del producto sin incluir al procedimiento en las legislaciones de Alemania, Bolivia, Bélgica, Checoslovaquia, Egipto, España, Finlandia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Suecia, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, estableciéndose disposición expresa de que se prohíbe patentar el procedimiento de su obtención en las legislaciones de Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Francia, Irak, Italia, Japón, Líbano, Mónaco, Nueva Zelanda, Paraguay, Suiza, Rumanía, Turquía, Uruguay y Venezuela.

8o. Contrarios a las leyes. Prohibición expresamente consagrada en las leyes²⁸ de Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Finlandia, Grecia, Guatemala, Haití, Hungría, India, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, El Salvador, Suecia, Suiza, Túnez, Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia; en los países donde esta prohibición no se establece expresamente con base en las leyes que lo prohíben, se impide su patentabilidad.

9o. Que inducen al público al error. Prohibición establecida en las leyes de Austria y Rumanía.

D. Sistemas de concesión de patentes

Ya hemos establecido que la patente de invención no es constitutiva del derecho, sino que a través de ella el inventor o su causahabiente van a acreditar los derechos de que son titulares y a la vez les sirve para probar qué es lo que el inventor puede explotar con carácter exclusivo y qué es lo que los terceros sin su consentimiento no podrán explotar sin hacerse acreedores a las sanciones de diversa índole establecidas en la ley.

Aparecen en las legislaciones de los diferentes países, desde que surge la protección jurídica de los inventos, dos sistemas para el otorgamiento de las patentes que amparan su protección exclusiva, el sistema de examen previo y el declarativo o de no examen previo.

Históricamente podemos apreciar que el sistema de examen previo surge en Inglaterra como una forma de evitar que el rey otorgara privilegios exclusivos arbitrariamente, sistema que perfeccionado y con relación a la concesión de patentes de invención resurge en los Estados Unidos, en su primera Ley de Patentes de 1790, en la cual se estableció que la patente sería otorgada previo estudio del invento realizado por una comisión que se crearía para tal efecto, sistema que fue variado en la ley de 1793, donde es instituido el de libre concesión, volviéndose en 1836 al antiguo sistema de examen previo que es conservado hasta la fecha, no obstante las distintas reformas de que ha sido motivo la ley, con el objeto de ponerla de acuerdo con las circunstancias que ha impuesto el desarrollo del país,

²⁸ De Solá y Cañizares. *Op. cit.*, p. 315.

siendo las últimas modificaciones importantes las que se llevaron a cabo en 1952, quedando compilada la legislación norteamericana de patentes en lo que se ha llamado "Review statutes relating to patents" que forma el título 35 del Código de los Estados Unidos; siendo este sistema adoptado históricamente en la primera ley sudamericana sobre la materia de Chile en 1840, igualmente por la ley boliviana de marzo de 1858; la del Ecuador, de octubre de 1880; la argentina, de 1864; la peruana, de enero de 1867; la alemana, de 25 de mayo de 1877; la noruega, de 16 de julio de 1881.²⁹

El sistema de libre concesión o de no examen previo surge en la ley francesa de 1792, siendo seguido por Bélgica, Colombia en su ley de 1869, Venezuela en su ley de 25 de mayo de 1878, Guatemala en su ley de 1886, Nicaragua en su ley de 11 de octubre de 1889, Hungría en la ley de 7 de julio de 1895.³⁰

Del análisis de estos sistemas podemos ver que al ser la patente una concesión de explotación exclusiva, es necesario seguir un procedimiento para su obtención; en todos los países se comienza por la presentación de una solicitud ante la autoridad administrativa, a la cual se acompañan diversos documentos que varían según lo ordenado en las leyes internas de cada Estado, pero lo que invariablemente todas piden es: una descripción detallada del invento en la que se establecerá claramente qué es lo que el solicitante considera como novedad, así como los dibujos del invento que sean necesarios para su debida comprensión y una vez presentada la solicitud con los documentos requeridos ante la oficina de patentes, ésta procederá a hacer un examen administrativo tendiente a comprobar que la solicitud y los documentos que se acompañan satisfacen los requisitos formales exigidos, pidiéndose entre nosotros (artículos 14, 17 y 21 de la Ley de Propiedad Industrial y del 1o. al 4o. de su Reglamento), solicitud por duplicado en español, a la que debe acompañarse el documento en que se acredite, si lo es, el carácter de apoderado o causahabiente del inventor, y por cuadruplicado la descripción del invento que se pretende patentar, especificando claramente y en forma concisa qué es lo que el peticionario considera como novedad y por la cual solicita el otorgamiento de la patente, anexando los dibujos necesarios para su debida comprensión a juicio de la secretaría.

Es en la segunda etapa cuando la oficina ha encontrado que la solicitud y documentos presentados satisfacen los requisitos legales y

²⁹ Breuer Moreno, Pedro. *Op. cit.*, p. 11.

³⁰ *Idem*, p. 9.

reglamentarios, donde surgen diferentes procedimientos para su otorgamiento, según la forma de realizar el examen de la patentabilidad del invento; estos procedimientos son múltiples pudiendo decirse que hay tantos como legislaciones que reglamentan este tipo de derechos, no obstante lo cual la doctrina, tomando en consideración los diferentes matices y notas fundamentales del examen realizado por las autoridades administrativas, los han formado en dos grupos, de examen previo y de falta de examen previo, según se exija para su otorgamiento la realización de una serie de investigaciones tendientes a determinar si el objeto sobre el que ha de recaer la patente presenta los requisitos de licitud, novedad, utilidad, industriabilidad y patentabilidad, necesarios para ser considerado como una invención patentable.

El sistema de examen previo es seguido entre otros en la actualidad por los Estados Unidos, Argentina, Australia, Chile, Dinamarca, Ecuador, Guatemala, Japón, Noruega, Perú, Rusia, El Salvador y Checoslovaquia.³¹

En el sistema declarativo o de no examen previo, se toma únicamente en cuenta si se ha cumplido con las formalidades legales exigidas en la solicitud, hecho lo cual se expide la patente sin más trámites bajo la responsabilidad del solicitante de que el objeto que presenta constituye un invento, no garantizando el Estado en modo alguno la exactitud de la afirmación, sistema seguido en la actualidad por Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, España, Polonia, Portugal, Rumanía, Uruguay, Inglaterra y Venezuela.³²

Ninguno de los dos sistemas se ha dado ni se dará en forma pura, exacta, y así vemos cómo en el sistema de examen previo no se examinan ciertos requisitos de fondo como son el de a quién corresponde efectivamente la invención o bien el grado de utilidad e industriabilidad que presentan, concretándose a realizar un estudio sobre la patentabilidad legal y sobre la novedad del objeto; mientras que en el sistema de no examen previo vemos que aparte de revisar si se ha cumplido con los requisitos exteriores de la solicitud, se analiza también si el objeto que se presenta es por naturaleza patentable, así como si no hay alguna prohibición legal que impida su otorgamiento.

En atención a lo cual y tomando en cuenta que en ninguno de los dos sistemas se estudia sobre a quién corresponde efectivamen-

³¹ Arce, Alberto. *Op. cit.*, p. 245.

³² *Idem*, p. 245.

te la invención, y no se establece un procedimiento adecuado para el estudio de la industriabilidad y utilidad del invento, se puede concluir que la verdadera diferencia entre estos dos sistemas consiste en que mientras en uno se investiga la novedad que puede tener el objeto presentado, en el otro no se realiza este estudio.

Sobre cuál de los dos sistemas es preferible nos encontramos con que se argumenta en favor del previo examen:

1o. Que limita una serie de peticiones injustificadas.

2o. Que si la patente constituye el título probatorio de un derecho, ésta no debe concederse si dicho derecho no existe.

3o. Que es más fácil, en el momento en que se presenta la solicitud, saber qué estado guarda la técnica industrial y por ello hacer un estudio preciso de si se está o no ante una verdadera invención, que posteriormente cuando la técnica ya ha evolucionado.

4o. Que se reafirma el valor de la invención y de la patente como título negociable.

5o. Que el solicitante no va a realizar una serie de gastos inútiles para tratar de explotar su invención, si desde un principio sabe que nada ha inventado.

Mientras que los partidarios del sistema de falta de previo examen, dicen:

Que no se justifica la realización de exámenes:

a) Porque el Estado no garantiza la novedad del invento y una resolución posterior puede modificar a la primeramente dictada, ya que en los sistemas de examen previo invariablemente se permite al tercero interesado, solicitar la nulidad de la patente por falta de novedad de lo por ella protegido.

b) Por el largo tiempo y gastos que ocasiona el análisis de la novedad del invento.

c) Por la falibilidad del elemento humano que puede ocasionar equivocaciones, favoritismos y de que lo importante de un invento es la concepción de algo nuevo que a nadie se le había ocurrido, por lo que puede suceder que los encargados de hacer las investigaciones no aprecien su verdadera utilidad y trascendencia, privándose por lo tanto al inventor de sus derechos injustamente.

Dentro de la clasificación que se ha hecho anteriormente sobre los diferentes sistemas seguidos para el otorgamiento de las patentes de invención, se puede hacer tomando en cuenta los diferentes matices en cuanto al llamamiento de terceros, que presentan las diferentes leyes reguladoras de la materia que venimos estudiando, una subclasificación en:

1. Sistema de libre concesión.
2. Sistema sin examen previo combinado con llamamiento a terceros.
3. Sistema de examen previo.
4. Sistema de examen previo limitado a patentes anteriores del país.
5. Sistema de examen previo con llamamiento a oposiciones.
6. Sistema suizo o consultivo.

1. Sistema de libre concesión. En este procedimiento la patente se expide sobre la base de la declaración hecha por el solicitante de que lo que presenta constituye una invención, analizándose solamente lo relativo a la forma de la solicitud, si no hay prohibición legal y si lo presentado es patentable por naturaleza, estatuido entre otras por las legislaciones de República Dominicana, Haití, Bélgica, Francia, España, Grecia, Irak, Italia, Irán, Líbano, Marruecos, Mónaco, Luxemburgo, Paraguay, Siria, Turquía y Vietnam,³³ quedando la puerta abierta para que cualquier tercero con interés legítimo pueda pedir la nulidad.

2. Sin examen previo combinado con llamamiento a terceros, sistema seguido en América,³⁴ por Bolivia, Colombia, Panamá, Venezuela y Uruguay, en el cual se hace la publicación de la solicitud, para que cualquiera que se pueda considerar afectado por el otorgamiento de la patente, presente las objeciones y pruebas que crea pertinentes, en cuyo caso solamente la administración estudiará la novedad de lo presentado a patentar, tomando en cuenta las objeciones que se le hubieren hecho.

3. Sistema de examen previo. Es el procedimiento que en nuestro continente es seguido por Argentina, Estados Unidos, México y Canadá, en él se hace un estudio a fondo tanto de la forma y documentos de la solicitud, como de la patentabilidad de lo presentado,

³³ De Solá y Cañizares. *Op. cit.*, p. 327.

³⁴ *Idem*, p. 328.

de acuerdo con su naturaleza y límites legales. Entre nosotros opera en la siguiente forma: Una vez que los documentos y la solicitud presentada ha satisfecho la totalidad de los requisitos legales y reglamentarios exigidos, en los que ha quedado debidamente precisado qué es lo que el peticionario considera como novedad y qué se encuentra comprendido dentro de lo que el artículo 4o. señala como patentable y a la vez no queda incluido entre lo que se señala como no patentable en el artículo 6o. de la ley, se procede a hacer un examen previo de las patentes nacionales concedidas con anterioridad o que se encuentran en tramitación, para ver si se invaden o no derechos ya adquiridos y en caso afirmativo no se expedirá la patente solicitada; en el caso en que se considere que hay una invasión parcial de derechos, la patente se expedirá en forma tal que no ocurra invasión; si del examen se encuentra que no hay invasión de derechos adquiridos por terceros con anterioridad, se procederá a efectuar un examen ordinario de novedad para determinar si por existir alguna patente nacional anterior ya extinguida, o por cualquier otro motivo de los señalados por el artículo 12 de la ley, la invención carece de novedad; en cuyo caso la patente solicitada no se expedirá, pero si el resultado del examen realizado es favorable al solicitante, se procederá a la expedición de la patente, no siendo esto obstáculo para que con posterioridad se efectúen uno o varios exámenes extraordinarios, tendientes a determinar la novedad absoluta de la invención patentada, que pueden ser hechos de oficio por la autoridad administrativa o por pedimento de cualquier persona o de autoridad judicial, para determinar si la invención que se ampara se encuentra en alguno de los casos previstos por el artículo 12 de la Ley de Propiedad Industrial, o averiguar si la invención patentada tiene novedad o carece de ella, si ha caído bajo el dominio público en México, o con el fin de averiguar si determinada invención está patentada.

4. Examen previo limitado a patentes anteriores del país, procedimientos que por su notable error y en virtud de los múltiples tratados diplomáticos que se han firmado, están casi fuera de uso en la actualidad.

5. Examen previo con llamamiento a oposiciones, se caracteriza porque además de hacer la administración un llamamiento a aquellos que se crean afectados en caso de llegarse a otorgar la patente solicitada, realiza el examen de la novedad del objeto o procedimiento presentado a patentar; sistema seguido por Alemania, Austria, Aus-

tralia, Brasil, Ceilán, Checoslovaquia, Dinamarca, Honduras, Nicaragua, Noruega, Japón, Países Bajos, Nueva Zelandia, Suecia, Perú, Rusia, Uruguay, El Salvador y Yugoslavia, entre otros.

6. Sistema suizo, también llamado de examen consultivo, en el cual se presenta un procedimiento ecléctico, en el que el invento se examina con el objeto de determinar si es o no patentable, resultado que la administración en forma confidencial comunica al solicitante, que puede optar entre tomar o no en cuenta el resultado del examen haciéndole las modificaciones que considere convenientes, solicitándola sólo por lo que la administración pública considera que constituye novedad, abandonándola, o en caso contrario reiterar su petición exigiendo que la patente le sea concedida tal como la ha solicitado.

Sistema al que se le pueden hacer las mismas críticas que a los anteriores, ya que la administración no garantiza nada y se seguirá un largo y costoso procedimiento.

E. Clasificación de las patentes

Siguiendo a nuestra Ley de Propiedad Industrial, nos encontramos que en ella se establecen tres clases de patentes: de invención, de mejoras y de modelos o dibujos industriales, distinción procesal importante, ya que la solicitud de cada una debe llenar ciertos requisitos especiales, además de que el pago de derechos es distinto para cada tipo y en cuanto a la vigencia, las de invención y las de mejoras tienen una duración de quince años como máximo improrrogables, mientras que las obtenidas por modelo o dibujo industrial cuentan con un plazo de vigencia de sólo diez años.

Quedando comprendidas dentro de la "patente de invención", las tres primeras fracciones del artículo 4o., en el que se establece qué es lo que se considera como una invención patentable, así como la fracción VIII interpretada a contrarium sensu del artículo 6o.; en el que se establece qué es lo que no se puede patentar.

La fracción primera establece, como invención patentable "un nuevo producto industrial, o una nueva composición de materia"; para las legislaciones de patentes la palabra producto debe ser entendida en un sentido estricto, y no en su acepción amplia como todo aquello que es producido por la industria; sino como el resultado que presenta formas especiales o características propias que sirven para distinguirlo de otros objetos, siendo necesario que las cualidades es-

peciales que lo distinguan de los demás, sean de fondo y no un simple cambio en sus formas, medidas, materias o duración, ya que por estos conceptos sólo resultarán patentables como nuevo producto industrial, cuando produzcan un efecto nuevo, imprevisible, resultado muy difícil de poder precisar en la práctica.

Entre nosotros se ha establecido en forma similar a la mayoría de las legislaciones del mundo sobre patentes, la no patentabilidad de aquel producto que se encuentra en la naturaleza, los principios científicos o los teóricos puramente especulativos,³⁵ las ideas que no impliquen una adaptación de carácter industrial, los sistemas y planes publicitarios, financieros,³⁶ comerciales o contables; en cuanto a la patentabilidad de los productos químicos, no existe uniformidad en las leyes sobre la materia, que cambian de un país a otro; entre nosotros se prohíbe la expedición de patentes por productos químicos con base en la fracción V del artículo 6o.; sin embargo, en esa misma fracción se establece concesión de patentes por los nuevos procedimientos para su obtención; sirviendo de forma a los laboratorios para la protección de sus productos, ya que el procedimiento va a proteger no sólo el uso del procedimiento, sino también la venta de productos elaborados por medio del procedimiento patentado, por lo que la patente en cierta forma va a producir efectos similares a la de productos.

La segunda parte de la fracción primera del artículo que examinamos, dice: "o una nueva composición de materia", párrafo que debería ser suprimido por no agregar nada al anterior, ya que por composición de materia se entiende la combinación de cuerpos, ingredientes que se encuentran en la naturaleza y que van a producir un resultado específico, con cualidades propias y que por lo tanto queda comprendido dentro del concepto que hemos dado de producto industrial, teniendo desde luego para ser patentable que presentar las características de novedad e industriabilidad, en el derecho anglosajón "new and useful", además de que el resultado no debe ser algo lógico, previsible u obvio para un conocedor de la materia.

La fracción segunda dice: "el empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial", lo que se protege aquí no

³⁵ Prohibición igual se encuentra en las legislaciones de Argentina, Austria, Bolivia, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Hungría, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Uruguay y Yugoslavia.

³⁶ Igual en Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel, Irán, Líbano, Mónaco, Paraguay, Rumanía, Siria, Túnez, Turquía y Uruguay.

es el producto o resultado industrial que se logre, sino la originalidad o novedad en la forma de su obtención que puede consistir en un dispositivo material o en un agente químico, ya sean usados solos o combinados, o bien mediante un nuevo procedimiento de operación.

La patente que se expide por un nuevo medio o procedimiento va a conceder a su legítimo poseedor el derecho de utilizar en exclusiva ese "medio", para la obtención del resultado que se haya propuesto, pero en forma alguna el fin que se logra, ya que de ser así se impediría la realización de inventos que produzcan el mismo resultado.

La fracción tercera nos dice: "la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial", aquí lo que se establece como patentable es la nueva función que van a desarrollar los agentes, órganos y procedimientos conocidos, al producir un producto o resultado industrial diferente del que originalmente daban, pero es necesario que esta nueva aplicación que se va a dar a un medio conocido no sea algo obvio, lógico, que cualquier conocedor de la materia podía prever; pudiendo ser de nueva aplicación de procedimiento o de combinación funcional, siendo lo más frecuente la aplicación de un medio general utilizado en la industria, a una aplicación concreta como un cambio de substancias, variación en las temperaturas, que van a originar un resultado novedoso más económico, más rápido o más completo. Fracción semejante encontramos en las legislaciones de Argentina, Bolivia, Egipto, Guatemala, Israel, Irak, Líbano, Siberia, Paraguay, Perú, Portugal, El Salvador, Siria, Túnez, Turquía, Venezuela y Vietnam.

No pudiéndose expedir patentes por este concepto por el simple cambio de una industria a otra, de medios conocidos y utilizados en ella, así como por el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcione según principios ya conocidos con anterioridad.

Por último hemos encuadrado dentro de la patente de invención la yuxtaposición o invención por fusión o combinación que deducimos de la interpretación de la fracción VIII del artículo 6o. de nuestra ley, donde se establece lo que no es patentable: "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 las funciones características de las mismas sean modificadas de manera que se obtenga un resultado industrial novedoso".

En la primera parte vemos que se prohíbe la yuxtaposición o combinación en que no aparece la actividad inventiva, pero de la interpretación del otro párrafo del artículo, deducimos que se podrá patentar la combinación en la que sí exista una idea inventiva, por la novedad del resultado que se obtenga de la agrupación de las invenciones conocidas, resultado que no se obtendría por la aplicación individual de los inventos conocidos, sino que precisamente es el resultado producido una consecuencia directa de la combinación de los elementos que se unen.

La patente de mejoras comprende las que se expiden con base en la fracción IV del ya citado artículo 4o. de nuestra ley, que dice: "las mejoras a una invención amparada por una patente anterior, o que sea del dominio público, siempre que produzcan un resultado industrial"; existiendo una contradicción entre esta fracción IV y el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que limita las mejoras sólo a las patentes en vigor, limitación que no debe ser aceptada dado el rango jurídico de la ley en que se encuentra, por lo que dentro de esta clase se comprenden las que se solicitan con relación a una patente vigente o del dominio público y representa una invención que no sea susceptible de explotarse independientemente de la patente fundamental.

Este invento no significa una modificación esencial al que le sirve de fundamento y su resultado debe ser previsible, ya que de no ser así se estará según el caso ante una invención de producto, de medios nuevos, de combinación o aplicación de medios conocidos; pudiendo recaer la mejora por lo tanto sobre un producto, sobre los medios para su obtención, etc., necesitándose en todos los casos que el resultado que se obtenga sea útil, por lo que no se considerarán como mejoras patentables al no existir capacidad inventiva, los simples cambios de color o forma a los productos.

Se establece en el artículo 71 de la ley, que la obtención de la patente de mejoras relacionada con una invención amparada por una patente en vigor que se está explotando, no da derecho al uso de ésta, salvo que obtenga permiso de su propietario y en cambio sí se faculta al dueño de la invención mejorada a solicitar licencia obligatoria de explotación de la patente de mejoras, mediante una retribución que de acuerdo con las circunstancias especiales de cada caso fijará la Secretaría de Industria y Comercio, a través de su oficina de patentes.

Las patentes que se conceden en virtud de las dos últimas fracciones del multicitado artículo 4o.: “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”, diciendo la fracción siguiente: “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, decoloramiento u otro medio cualquiera mecánico, físico, químico, de tal manera que dé a los productos industriales en los dibujos que se usen un aspecto peculiar y propio”.

Protegiéndose en este tipo de patente la nueva presentación del resultado industrial, dándole una mayor funcionalidad, y en cuanto a los dibujos, renglón por el cual se conceden anualmente gran cantidad de patentes para la industria textil, va a proteger el aspecto peculiar y propio del autor que se plasman en el producto industrial, siendo en este renglón donde la realidad exige una mayor claridad tanto de la Ley de Propiedad Industrial como de la de Derecho de Autor, para que precisen cuándo se considera que el dibujo o modelo va a presentar una utilidad en la industria y en su caso ser protegido por la Ley de Propiedad Industrial, y cuándo la protección debe establecerse de acuerdo con la Ley Federal sobre Derechos de Autor.

En el derecho alemán surgen las patentes llamadas de “gebrauchsmuster”, que se reglamentan en algunas otras legislaciones como la del Brasil, España, Japón, bajo el título de modelos de utilidad o pequeñas invenciones y que son las que presenten pequeñas novedades de carácter técnico y cuya duración es mucho menor que la asignada a cualquier otro tipo de patente.

El certificado de autor es concedido en los países de economía socializada, con excepción de Hungría y de la República Democrática Alemana y mediante él, el Estado adquiere el derecho a explotar en exclusiva el invento, recibiendo el inventor, a cambio, determinadas retribuciones establecidas en la ley, según la importancia técnica del invento y de los efectos que producen en la economía nacional; pudiendo ser retribuciones de carácter pecuniario, liberación del trabajo personal invitándole a colaborar en nuevos inventos, el otorgamiento de grados y honores en instituciones científicas o liberándolo del pago de ciertas tributaciones de carácter fiscal.

F. Derechos y obligaciones del titular de la patente

A) Derecho de paternidad. Derecho que es universalmente admitido y que lo encontramos en todas las legislaciones sobre la materia del mundo, y de él se hace mención invariablemente en los tratados internacionales firmados por diversos países; así vemos que en el artículo 40. del Convenio de París sobre la protección de la propiedad industrial, versión de Lisboa, en el que se establece el derecho que tiene el inventor para ser considerado como tal en la patente. Este derecho presenta el carácter de intransferible, eterno y absoluto, dándole a su autor un prestigio profesional con repercusiones de tipo social, económico y político.

Sin embargo, en ninguna legislación, como lo vimos al estudiar los diversos sistemas de concesión de patentes, se examina quién es el verdadero inventor, concediéndose la patente sobre la base de la declaración del peticionario de que él es el verdadero inventor o cesionario legítimo de éste, subsistiendo esta declaración mientras no sea declarada la nulidad de la patente.

En la actualidad el inventor particular, individual, ha sido substituido por un grupo de personas que en colaboración, tratan de darle viabilidad a una idea mediante una cierta remuneración, cambio que es consecuencia tanto del desarrollo de la ciencia que hace imposible la realización del trabajo por una sola persona, como por los nuevos sistemas y especialidades que exige la época moderna de competencia económica, donde el éxito de una industria depende de la capacidad que tenga para desarrollar el "know-how" o conocimiento nuevo, por lo que se ven en la necesidad de contratar a un grupo de personas que se dediquen especialmente a crear nuevos productos, a investigar la forma de mejorar los ya existentes, de acuerdo con las nuevas necesidades de la comunidad, o a desarrollar nuevos sistemas que hagan más barata la producción, encontrándonos con que nuestra ley, igual que la mayoría de las legislaciones que dan protección a este tipo de derechos, presenta una gran laguna sobre los diferentes tipos de problemas que se presentan con el surgimiento del inventor asalariado, cuestión que se tiene que resolver en la actualidad con sujeción a los contratos que se hayan celebrado entre las partes interesadas, o bien de acuerdo con los principios generales de derecho; ni en nuestra Ley de Propiedad Industrial, ni en la Ley Federal del Trabajo que actuaría supletoriamente, se hace mención a este nuevo tipo de realización de los inventos, no encontrándose artícu-

lo que especialmente regule la situación del inventor obrero; observándose en la práctica que en los contratos de trabajo que son firmados por este tipo de inventores, se inserta una cláusula por la cual se comprometen a transmitir a la empresa toda invención realizada y por lo tanto las patentes que de ella resulten, surgiendo el problema del valor de estas cláusulas, que indudablemente serán nulas no sólo por la posible coacción en que se puede encontrar el trabajador al firmar el contrato, sino porque entre nosotros el artículo 123 constitucional prohíbe expresamente el establecimiento de cláusulas que constituyan una renuncia de derechos, y en el caso de ser establecidas se tendrán por no puestas.

En el derecho extranjero nos encontramos con que en Austria, Brasil, Bulgaria, China, Egipto, Finlandia, Inglaterra, Portugal, Unión Sudafricana y Yugoslavia, es en la misma ley donde se dispone todo lo relativo a las patentes de invención donde se reglamenta la situación del inventor asalariado; mientras que es el Código Civil el encargado de reglamentar esta situación en la legislación griega; la Ley del Trabajo, en España; el Código Civil, en su parte correspondiente a obligaciones, en Suiza; y en la República Federal Alemana, Dinamarca y Suecia, por leyes especiales sobre invenciones de empleados, respectivamente, de julio de 1957, de 29 de abril de 1955 y de 18 de junio de 1949.

Por lo que se hace necesario el establecimiento, ya sea en la Ley Federal del Trabajo o en su defecto en la Ley de Propiedad Industrial, de un capítulo en que se reglamenten las diversas situaciones que pueden surgir con esta nueva modalidad en la creación de inventos; tomando en consideración:

a) Casos en los que se contrata especialmente para investigar y en el que surgen principalmente las siguientes cuestiones que se presentan con modalidades especiales en cada caso concreto:

1) Inventos que son el resultado de un problema técnico que se señala expresamente, o bien se proporciona la idea de la creación del nuevo producto, del mejoramiento del existente, etc.

2) Casos en que el nuevo sistema, procedimiento o producto es idea suya que él personalmente desarrolla, o es realizado por un grupo de colaboradores.

3) El caso en que un funcionario o consejo técnico plantee la invención, encomendando a cada investigador o grupo, el estudio de una porción o zona del invento planeado.

En estos casos opinamos que la paternidad de la invención debe corresponder a la empresa; tanto porque contrata para ello, como porque el invento es el resultado de una programación hecha por la directiva empresarial y llevada a cabo con los materiales, datos y experiencias de la empresa, pero debe de establecerse la forma de que la remuneración del empleado inventor esté acorde con su participación en la invención obtenida.

b) Los casos de invenciones logradas por trabajadores no contratados para tal efecto; siendo los principales que con diferentes variantes la práctica se encarga de presentarnos:

1) Las invenciones realizadas dentro de las jornadas de trabajo, con el material y los datos de la empresa.

2) Cuando el empleado concibe la idea y acude al patrón para poderla llevar a cabo; en estos casos creemos que el derecho de paternidad del invento corresponde al trabajador, pero debe de establecerse una opción a favor de la empresa para su explotación, correspondiéndole al inventor una parte de las ganancias obtenidas tomando en consideración el cargo que dentro de la empresa desempeña, así como de la importancia que tuvieron los datos, experiencias y materiales de la empresa en el buen éxito del invento.

B) Derecho a la patente. Es un derecho también universalmente reconocido y que consiste en la obligación por parte del Estado de expedir ésta en favor del inventor o de su legítimo causahabiente, si el resultado industrial presentado contiene todos los requisitos de fondo y forma que exige la ley.

C) Derecho a transferir lo inventado. Derecho que como los anteriores, es reconocido por la mayoría de las legislaciones sobre patentes; pudiendo ser la cesión a título oneroso o gratuito, total o parcial, voluntario o forzoso, que se da en el caso en que el Ejecutivo Federal considere que lo inventado es de utilidad pública, sujetándose en estos casos al procedimiento establecido para la expropiación de bienes inmuebles, inter vivos o a mortis causa, pudiéndose indistintamente hacerse la transferencia de los derechos antes o después de obtener la patente, siguiéndose en todos estos casos las formalidades requeridas por la legislación civil.

D) Derecho de explotación. Derecho que entre nosotros se encuentra establecido tanto en el artículo 28 constitucional, como en distintas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y en el re-

glamento de ésta, no existiendo obligación por parte del inventor de ninguna clase que lo obligue a patentar su invento, pero sí es requisito para su explotación exclusiva y para poder perseguir ante los tribunales a los que violen sus derechos, estableciéndose entre nosotros, en el Título Octavo de la multicitada Ley de Propiedad Industrial, las responsabilidades penales y civiles a que se hacen acreedores los que dolosamente infrinjan los derechos que otorgan las patentes, estatuyéndose en el artículo 8o. de la misma ley, los casos en que la patente no produce efecto alguno, ya que en ellos se presume la buena fe y son:

I. “Contra objetos similares que en tránsito atravesen el territorio nacional o permanezcan en sus aguas territoriales”; fracción en la que se protege a las mercancías que transitan dentro del territorio nacional, pero las acciones ya sean civiles o penales se podrán ejercitar en el lugar de procedencia de las mercancías o en aquél al cual van destinadas.

II. “Contra un tercero que explotaba ya en el país el mismo procedimiento u objeto patentado con anterioridad a la fecha en que fue presentada la solicitud de patente, o había hecho los preparativos necesarios para explotarla”; aquí se protege lo que se ha denominado posesión anterior, o sea al tercero que explotaba el procedimiento u objeto patentado o había hecho los preparativos para ello, siendo esta fracción la que más se invoca en los juicios seguidos por invasión de patente, pidiendo a su vez la nulidad de la patente del demandante por carecer ésta de novedad, alegando que lo patentado se encontraba bajo el dominio público en México, por encontrarse, según el caso, comprendido en alguna de las tres últimas fracciones del artículo 12.

III. “Contra un tercero que con fines experimentales o de estudio, o con fines recreativos que no impliquen de manera alguna la explotación industrial o comercial, construya un objeto o realice un procedimiento igual o substancialmente igual al patentado”; excepción hecha tanto por la falta del elemento dolo, como por considerar que no se afecta la funcionalidad industrial de lo patentado.

Obligaciones del titular de la patente

En algunas legislaciones como la de Estados Unidos, Colombia, Chile, República Dominicana, El Salvador, no se imponen obligaciones

especiales al titular de una patente de invención, pero en la mayoría de los países, caso del nuestro, si se imponen ciertas obligaciones al titular de la patente, siendo éstas:

a) Explotar la patente. Obligación impuesta en virtud de la función social a que están llamados a realizar los inventos y cuya falta de explotación origina un atraso en el desarrollo de la comunidad, disponiéndose en las legislaciones internas de cada país la forma en que el propietario comprobará la iniciación de la explotación de lo amparado por la patente; la falta de explotación por lo general no acarrea la pérdida de los derechos que se confieren a su titular, pero por regla general producen las siguientes consecuencias:

1) La reducción de los plazos para su explotación exclusiva; entre nosotros caducan las patentes de invención y de mejoras por su no explotación a los 12 años de su vigencia y a los 7 tratándose de patentes por modelos o dibujos industriales, salvo que se compruebe la imposibilidad absoluta para llevar a cabo su explotación dentro del territorio nacional.

2) Obligación de conceder licencia para que terceros la exploten, principio que encontramos también en casi todas las legislaciones sobre la materia; entre nosotros, si pasados tres años a partir de la fecha legal de la patente, o sea, la fecha de presentación de la solicitud, no se explota dentro del país o es explotada impropia e insuficientemente o se suspende la explotación por más de seis meses consecutivos, se concede al tercero que lo solicite una licencia para realizar la explotación, obligándose a su vez a entregar al propietario de la patente la mitad de las ganancias líquidas que obtenga.

3) Obligación de pagar periódicamente ciertas cantidades de dinero, cuyo incumplimiento entre nosotros trae como consecuencia la caducidad de la patente y la caída de ésta en el dominio público.

Encontramos que esta obligación surge en los llamados privilegios reales, que se concedían para realizar una actividad en forma exclusiva, obligándose a cambio a pagar cierta cantidad de dinero anualmente,³⁷ señalándose a la concesión que en 1330 concedió en Francia Felipe VI a Philipp de Conqueray para manufacturar cierta clase de vidrio mediante el pago de tres libras anuales, como el primer antecedente que se tiene del pago de estas anualidades.

³⁷ Breuer Moreno. *Op. cit.*, p. 6.

G. Nulidad de las patentes

Vimos al estudiar los sistemas jurídicos de concesión de patentes que tanto en aquellos en que se lleva a cabo un examen previo de la novedad de aquello que se presenta a patentar, como en los que se realiza un simple examen administrativo tendiente a comprobar las formalidades de la solicitud, las patentes se expiden sin responsabilidad del Estado en cuanto a la novedad de lo inventado y se dejan a salvo los derechos que terceros pudieran tener en relación con el invento; así vemos que los artículos 9o. y 10 de nuestra ley establecen, respectivamente, que los derechos que confiera la patente se conceden sobre la base de la declaración del peticionario de que él es el verdadero inventor o cesionario de éste y que las patentes suponen la novedad de la invención en tanto no se pruebe lo contrario; estableciéndose en el artículo 93, los casos en que las patentes son nulas, siendo éstos: cuando se ampare algo que la ley no considere invención patentable, cuando se expida en contra de lo que la ley señala como no patentable, cuando carezca de novedad, nulidad que puede recaer sobre todos los puntos característicos de la invención o de cualquiera de ellos y puede ser hecha de oficio por la autoridad administrativa, a petición del Ministerio Público en los casos en que la Federación tenga algún interés, o bien a petición de cualquier interesado.

El fundamento de la nulidad de lo patentado lo encontramos en el artículo 28 constitucional, que en el segundo párrafo prohíbe la concesión de monopolios injustos, y en los casos en que procede la nulidad vemos que se había constituido un monopolio ilegal, sin causa legítima que lo justificara, ya que no se había inventado nada.

Capítulo III

LA PROTECCION DE LOS INVENTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL

- A. LA CONVENCION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- B. ACUERDOS AMERICANOS.
- C. ESTRUCTURA DE LA UNION.
- D. FINES DE LA UNION.

A. Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Cada Estado, mediante sus órganos y procedimientos correspondientes, establece una serie de normas jurídicas destinadas a satisfacer ciertas necesidades sociales que se dan dentro de su territorio, dejando que los actos jurídicos que se den fuera de sus fronteras, y en los cuales tiene interés algún nacional, así como de los derechos que les corresponden a los extranjeros dentro de su territorio, se rijan ya sea por el principio de reciprocidad establecido en las leyes nacionales o en tratados concertados entre dos o más países, mediante el cual se le da al extranjero una protección equivalente a la que se le dé al nacional en el país del extranjero, o bien, mediante tratados de carácter internacional en los que se dan reglas generales tendientes a determinar los derechos que le corresponden a los nacionales en los países contratantes, y que a la vez prevén los posibles conflictos que surgen al aplicar cada país sus leyes internas sobre la materia objeto del tratado internacional.

En cuanto a la protección del inventor en el extranjero, nos encontramos que se ha buscado darle al invento extranjero una protección similar al nacional, lo que se puede observar en los 69 tratados y declaraciones de reciprocidad sobre la materia, celebrados entre diferentes países, con anterioridad a la creación de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.³⁸

En 1873, con motivo de la exposición internacional que se llevó a cabo en la ciudad de Viena, ante el temor que tenían los inventores de los diferentes países expositores de que las nuevas técnicas y productos que presentaban fueran imitados, se hizo notoria la falta de protección que en las diferentes leyes nacionales sobre patentes se daba a los

³⁸ Ladas, Stephane. *Op. cit.*, p. 35.

inventos extranjeros, así como de los diversos criterios que ellas contenían; por lo que se integró un comité formado con representantes de diversos países que se encargaría de buscar la forma de unificar los diferentes criterios que en materia de propiedad industrial, presentan las leyes locales de cada país, así como para convocar a un futuro congreso, donde se discutirían las propuestas que presentarían los delegados de los países participantes y los estudios realizados por el comité; Congreso que tuvo lugar en Francia en 1878 durante la exposición internacional francesa, al que asistieron representantes de Alemania, España, Estados Unidos, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rusia, Suecia, Suiza y Noruega, acordando la celebración de una reunión posterior que tuvo lugar en París en 1880, en la que se intentó dar forma a los acuerdos tomados en el congreso anterior, proponiéndose la creación de una "unión", en la que se le daría a la propiedad industrial una reglamentación uniforme. A semejanza de las uniones o convenciones pluriestatales que se acababan de celebrar y en las cuales los Estados soberanos se organizan para atender funciones administrativas, apolíticas, paralelas de todos ellos; como son las Uniones Postal, la Cruz Roja Internacional, la Monetaria Latinoamericana, la de la Propiedad Artística y Literaria, la de Pesas y Medidas, sobre Telégrafos, la Geodésica, que tienen la peculiaridad de quedar abiertas a todos los Estados, y son el origen de la organización de la comunidad internacional, mediante el establecimiento de derechos y obligaciones para los Estados concertantes y adheridos, argumentándose al ser discutida la conveniencia de la creación de este tipo de uniones, el de que en ellas se establecen reglas generales tendientes a unificar las legislaciones de los Estados contratantes, atrayendo de esa manera a nuevos países a la unión, al darse más seguridad y hacerse más fácil la denuncia, pero a la vez más difícil el que algún país quiera dejar de formar parte.

La unión proyectada va a tomar forma en la conferencia llevada a cabo en París en 1883, donde el 20 de marzo es suscrito el convenio mediante el cual surge la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tomando parte en las pláticas representantes de Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Irán, Inglaterra, Irlanda, Guatemala, Holanda, Italia, Portugal, Rusia, El Salvador, Suecia, Suiza, Uruguay, España, Luxemburgo, Rumanía y Serbia; siendo firmado por 11 países, 3 de América Latina, Brasil, El Salvador y Guatemala; y 8 europeos, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Serbia y Suiza, permitiéndose en el artículo 16 la adhesión de nuevos miembros contando en la actualidad con 84, entre ellos:³⁰

³⁰ Ladas, Stephane. *Op. cit.*, p. 99 y Breuer Moreno. *Op. cit.*, pp. 363 y 364.

Alemania
Brasil

Australia
Bulgaria

Austria
Canadá

Bélgica
Ceilán

Corea y Formosa, que ingresan como protectorados japoneses, pero ni al independizarse ni posteriormente al dividirse, ninguna de las dos Coreas ha denunciado la convención.

Cuba
Rep. Dominicana

Dinamarca
Finlandia

España

Estados Unidos

Francia con territorios, Departamentos y Estados miembros.
Gran Bretaña con Territorios y Estados asociados.

Grecia

Hungría

Haití

Irlanda

Irán

Islandia

Israel

Italia

Japón

Libano

Luxemburgo

Liechtenstein

Marruecos

México

Mónaco

Noruega

Nueva Zelandia Nueva Guinea

Checoslovaquia

Egipto

Indonesia

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Rusia

Federación de Rodesia y Niasasam.

Singapur

Suiza

Tangañica

Trinidad y Tobago

Turquía

El Vaticano

Vietnam

Yugoslavia

Previéndose también la futura modificación de su articulado, que se realiza el 14 de diciembre de 1890 en Bruselas, el 2 de junio de 1911 en Washington, el 6 de noviembre de 1925 en La Haya, en Londres el 2 de junio de 1934, y por último en la conferencia que se celebró en Lisboa del 6 al 31 de octubre de 1958.

La convención según el acta de su última revisión, establece principios sobre: a) Asimilación de extranjeros; b) Prioridad; c) Protección de marcas de fábrica, de comercio y de servicios; d) Protección patentes de invención; e) Protección contra falsas indicaciones de origen y procedencia; f) Protección al nombre comercial; g) Protección a productos expuestos en exposiciones internacionales; h) Protección a dibujos y modelos industriales; i) Protección contra la competencia desleal, y j) Disposiciones de carácter orgánico.

B. Acuerdos americanos

En América se ha buscado la protección colectiva de la propiedad industrial, desde el congreso que tuvo lugar en la ciudad de Montevideo en los años de 1888 y 1889, donde con la reunión de representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, se codifica por primera vez el Derecho Internacional Privado, emergiendo tratados sobre Derecho Procesal Internacional, propiedad artística y literaria, patentes de invención, marcas de fábrica y de comercio, Derecho Penal Internacional, Derecho sobre el ejercicio de profesiones libres, Derecho Civil Internacional, Derecho Comercial Internacional, sobre asilo de diplomáticos, sobre navegación internacional, preparando además los trabajos para las futuras conferencias panamericanas, siendo la primera de éstas, la celebrada en Washington del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, en la que se invitó a los países asistentes a adherirse a los tratados de Montevideo o a expresar las razones por las que no consideraran conveniente su adhesión.

En la Segunda Conferencia celebrada en México del 22 de octubre de 1901 al 31 de enero de 1902, en lo referente a la materia que estudiamos, se da un tratado que abarca y engloba a las patentes de invención, las de modelos industriales, marcas de fábrica y de comercio, en el que repiten conceptos que ya figuraban en el tratado de Montevideo, y se estima como invención, tanto el modo mismo de fabricar productos industriales, como el aparato o mecanismo manual que sirva para fabricar dichos productos, el descubrimiento de un nuevo producto industrial y la aplicación de medios perfeccionados, con los que se consiguen efectos superiores a los conocidos.⁴⁰ Agregando a los conceptos de Montevideo un precepto, por el cual el país de origen de una patente se compromete a informar en forma auténtica a los demás signatarios la declaración de nulidad de la patente, para que éstos resuelvan lo que crean conveniente sobre la solicitud de reconocimiento de la patente extranjera.

La Tercera Conferencia Panamericana tuvo lugar en Río de Janeiro del 23 de julio de 1906 al 27 de agosto del mismo año, en la que se encomienda la creación de un tratado de Derecho Internacional Privado, con el cual se complementa el tratado de México en lo relativo a las patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y propiedad literaria y artística, acordándose la creación de una

⁴⁰ Medina y Sobrado. *Op. cit.*, p. 167.

oficina internacional americana, para la protección de la propiedad industrial, con dos sedes, una en La Habana, que llevaría el registro de los países del grupo norte y otra en Río de Janeiro, que registraría los correspondientes al grupo sur.

En la Cuarta Conferencia Panamericana que tuvo lugar en Buenos Aires en 1910, se dictaron con fecha 20 de agosto dos convenciones, una sobre marcas de fábrica y otra sobre patentes de invención y modelos y dibujos industriales, que siguen las directrices marcadas en las anteriores conferencias, no haciéndose mención a las oficinas internacionales americanas creadas por el tratado de Río de Janeiro, en el que se establece que a medida que sea ratificado entraría en vigor substituyendo a los tratados anteriores, dejando por lo tanto las oficinas encargadas del registro de las patentes de invención, obras literarias y artísticas, marcas de fábrica, de tener atribución en cuanto al registro de las patentes de invención y modelos y dibujos industriales.

Acuerdo en el que se sigue el mismo criterio de los anteriores tratados y que va a subsistir en las subsiguientes conferencias, de que al asumir un país contratante competencia para entender casos que involucren patentes extranjeras, lejos de existir una intromisión en la soberanía de otro Estado, constituye en realidad un ofrecimiento de ayuda a aquellos Estados cuyas leyes en la materia se ven invocadas y cumplidas por la judicatura extranjera;⁴¹ así en el artículo 2 se señala un tratamiento uniforme "cualquier persona que obtenga una patente de invención en cualquiera de los países firmantes, gozará en todos los demás países de todas las ventajas y garantías que las leyes correspondientes a patentes de invención, diseños y modelos industriales concedan. Por consiguiente tendrán derecho a la misma protección y hay idénticos remedios legales si sus derechos son atacados, siempre y cuando observen las leyes de cada país", y el artículo 9 dispone que "las personas que incurran en responsabilidad civil o criminal por lesionar los derechos de los inventores, serán enjuiciados y castigados de acuerdo con las leyes del país donde se perpetuó la ofensa o causa del daño".

En Santiago de Chile en 1923 se llevó a cabo la Quinta Conferencia, en la cual no se tomó ningún acuerdo ni se firmó tratado alguno relativo a patentes de invención.

⁴¹ Hufman, Clemens. "Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico". vol. XXVI, no. 1, Sept.-Oct. de 1956, traducción Conals, José M., pp. 73 a 120.

En la Sexta Conferencia Panamericana que tuvo como sede la ciudad de La Habana en 1928, se aprobó el "Código Bustamante", con 437 artículos que cubren los aspectos fundamentales del Derecho Internacional Privado, no encontrándonos con ninguno que de manera directa hiciera mención a las patentes de invención, aunque sí se dan reglas sobre otras materias que se comprenden dentro de lo que se ha denominado propiedad industrial.

En la Séptima Conferencia llevada a cabo en Montevideo en 1933, se marca una nueva fase en las relaciones interamericanas, al surgir un movimiento regionalista tendiente a orientar los esfuerzos de los países de América hacia objetivos comunes, acordándose en lo relativo a patentes de invención, el tomar las medidas necesarias para unificar las distintas legislaciones de los países de la Unión, siendo la última de las conferencias que se han denominado panamericanas en la que se hace referencia a las patentes de invención, ya que ni en la octava que tuvo lugar en Lima en 1938, ni en la novena en Bogotá en 1948, donde se tomaron determinaciones hemisféricas muy importantes, aparece entre los acuerdos tomados, ninguno en que se haga referencia directa a las patentes de invención; igual sucede en las dos últimas conferencias que tuvieron lugar en las ciudades de Caracas y en Punta del Este.

C. Estructura de la Unión

En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el acta de su última revisión llevada a cabo en la ciudad de Lisboa en 1958, nos encontramos que se establecen los siguientes órganos:

- A. Oficina internacional;
- B. Conferencia de representantes, y
- C. Conferencia revisora.

A. Oficina internacional. Organó que trabaja bajo el nombre de Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y cuya dirección administrativa queda al cargo de un director, que tendrá la obligación de redactar un informe anual sobre su gestión, el cual será comunicado a todos los países miembros de la Unión, disponiéndose que la oficina quedará sometida al gobierno de la Conferencia Suiza, quien vigilará sus gastos, su funcionamiento y revisará sus cuen-

tas, encargándose también de darle una adecuada y funcional organización.

Son funciones de la oficina:

a) La publicación periódica de cuestiones relativas al objeto de la Unión, así como de los informes que reúna y de los estudios que realice de interés para los países unionistas relativos a la protección de la propiedad industrial, publicaciones que se repartirán entre las administraciones respectivas de los países miembros.

b) Función consultiva mediante la cual proporciona a los países unionistas que lo soliciten, toda clase de información especial sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial, prestándoles también la asistencia jurídica necesaria para la mejor organización administrativa de sus oficinas encargadas de todo lo relativo a la propiedad industrial; así como en la preparación de leyes sobre la materia, realizando también todas las consultas necesarias con las oficinas y expertos de los países miembros, para preparar las revisiones al convenio de París.

B. Conferencia de representantes. Se encuentra formada por representantes de cada uno de los países de la Unión, que se reunirán cada tres años, o bien por convocatoria hecha en cualquier tiempo por el director de la Oficina Internacional o del gobierno de la Confederación Suiza, teniendo como funciones la de conocer y estudiar todas las cuestiones que atañan a la protección de la propiedad industrial y al desarrollo de la Unión; la de establecer el monto de los gastos de la Oficina Internacional para el trienio siguiente, así como por decisión unánime modificar el importe anual de los gastos de la oficina si tienen los representantes el carácter de plenipotenciarios.

C. Conferencia revisora. Al crearse la Unión como el medio para armonizar la diferencia de las legislaciones sobre la materia, se busca darle la flexibilidad necesaria para introducir las adiciones, mejoras y reformas que tiendan a dar a la propiedad industrial una protección adecuada con los adelantos de la técnica industrial, así como el adecuarla con las modalidades que impone la complejidad cada día mayor del intercambio internacional; estableciéndose expresamente que el convenio será sometido a revisiones periódicas, para lo cual se creará una comisión revisora que se integrará con los plenipotenciarios de los países unionistas que quieran hacerse representar en la conferencia revisora.

Así, con el objeto de imprimir a los textos legales una agilidad mayor, el acta original es reformada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, modificaciones que consisten:

1. En que los extranjeros miembros de países no unionistas deben tener un domicilio serio y efectivo para tener derecho a hacer valer el principio de asimilación.

2. Aumento en el plazo de prioridad.

3. Interdependencia de las patentes obtenidas por un mismo invento en distintos países durante el plazo de prioridad.

4. Establecimiento de normas para reprimir la competencia desleal.

Nuevamente es reformada el acta en Washington el 2 de junio de 1911, estableciéndose:

1. La no exigencia de domicilio o establecimiento de ninguna clase a los súbditos de los países de la Unión, para hacer uso en otro país miembro de los derechos establecidos en la convención.

2. La obligación a cargo de los países miembros de registrar marcas pertenecientes a la colectividad, y cuya existencia no sea contraria a las leyes de su país de origen.

3. Se dispone como idioma oficial el francés.

La más importante de las modificaciones es la que se realiza en La Haya el 6 de noviembre de 1925, donde al aclararse los conceptos, se le da al pacto tendencias modernas; las principales reformas se refieren:

I. A una reglamentación más completa del derecho de prioridad y de sus efectos.

II. A una completa y más extensa regulación en el registro de marcas extranjeras.

Acreditaron ministros plenipotenciarios que los representaran, los gobiernos de: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, España, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, India, Hungría, Italia, Japón, Marruecos, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Servia, Suecia, Suiza, Siria, Líbano, Checoslovaquia, Túnez y Turquía.

En la conferencia de Londres de 2 de junio de 1934, se depuran los conceptos sobre propiedad industrial, dándose una minuciosa regulación a los diversos conceptos tratados en las anteriores convenciones.

La última conferencia en la que se establecen reformas, fue la que tuvo lugar en la ciudad de Lisboa del 6 al 31 de octubre de 1958, a la que asistieron representantes plenipotenciarios de: la República Federal Alemana, Australia, Austria, Estados Unidos del Brasil, República Popular de Bulgaria, Canadá, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Popular Húngara, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, República Popular de Polonia, Portugal, República Popular de Rumanía, Federación de Rodesia y Niasanam y la República Federal de Yugoslavia. Reformas a las que en la actualidad se han adherido y han sido ratificadas por 85 países; en ellas se estableció y precisó:

1. Qué es lo que se considera como un depósito regular.
2. Se da concepto de solicitud inicial.
3. Se reglamentan las prioridades múltiples y las parciales.
4. Se reglamenta la obligación de explotar las patentes y la obtención de la licencia obligatoria.
5. Patentabilidad de los productos químicos.

En las disposiciones generales del acta podemos observar que se le da a la Unión una duración indefinida con sometimiento a revisiones periódicas. Que los países de la Unión se reservan, respectivamente, el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, sin contravenir las disposiciones del convenio de la Unión; reserva que se establece y se justifica, ya que en el convenio se establecen un mínimo de derechos que pueden ser ampliados si así conviniera a los intereses de diversos países, mediante arreglos que firmen entre ellos, en los que se otorguen mejores ventajas y garantías que las establecidas en la convención de la Unión de París.

Con base en la anterior disposición han surgido una serie de convenciones internacionales entre países unionistas, que son administradas por la Oficina Internacional y a las cuales se les ha denominado convenciones restringidas, ya que a ellas tienen acceso únicamente los países miembros de la Unión, siendo las más importantes:

1. La convención para la represión de falsas indicaciones de procedencia, que fue firmada en 1891.
2. La que se ocupa del registro internacional de las marcas de comercio.

3. La referente al depósito internacional de los dibujos industriales.

4. La referente a la clasificación de los productos y servicios a los que se van a aplicar las marcas de comercio.

5. La referente a la protección y registro de las denominaciones de origen.

Es importante el señalar dos convenciones concertadas por los países miembros de la Comunidad Económica Europea, firmada la primera el 11 de diciembre de 1953, para entrar en vigor en junio de 1955, referente a la forma y requisitos que deben llenar las solicitudes para obtener una patente de invención, y que ha sido ratificada por Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Turquía. La otra convención es la referente a la clasificación de las patentes de invención, firmada y ratificada por los países miembros: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, firmada el 19 de diciembre de 1954 entrando en vigor el 1o. de junio de 1955 y a la que se han adherido Inglaterra, Irlanda, Suecia y Turquía entre otros.

Siguiendo con el estudio de las disposiciones generales del acta de Lisboa, nos encontramos que en ella se dispone que el convenio entrara en vigor el 1o. de abril de 1963, entre los países que la hubieren ratificado, estableciéndose que si antes hubiere sido ratificada por seis países, entrara en vigor entre ellos a más tardar un mes después de que se les haya hecho la sexta notificación, substituyendo en las relaciones entre los países a los cuales se va a aplicar al convenio de París de 1883 y a las actas de revisión subsiguientes, quedando según el caso para los países que no hayan ratificado la última revisión, vigente el acta de Londres, de La Haya, de Washington, de Bruselas, o bien el texto original.

Los idiomas oficiales son el francés y el inglés, pero todas las conferencias y reuniones se llevan a cabo también en español.

El convenio queda abierto a todo aquel país que considere conveniente su adhesión, para lo cual bastará que exprese su deseo por medio de una notificación hecha por vía diplomática al gobierno de la Confederación Suiza, quien a su vez la comunicará a todos los países miembros de la Unión, surtiendo sus efectos un mes después de hecha la última notificación.

Se establece también que cada uno de los países de la Unión podrá en cualquier tiempo notificar por escrito al gobierno de la Confedera-

ción Suiza, que el convenio deja de ser aplicable a la totalidad o a parte de sus territorios, dejándose de aplicar el pacto doce meses después de la recepción de la notificación dirigida al gobierno de la Confederación Suiza, debiendo el gobierno suizo notificar de inmediato a todos los países unionistas, tanto de la denuncia como de la adhesión que del convenio haga algún país.

D. Fines de la Unión

La Unión tiene como meta el establecimiento de una futura legislación supranacional, que resuelva y proporcione las reglas para resolver los conflictos de leyes que se presentan por la gran disparidad de sistemas y conceptos creados por cada una de las naciones que forman el concierto internacional; fin por el momento de difícil realización por las íntimas relaciones en que se encuentran las legislaciones sobre propiedad industrial de cada país con otras ramas del Derecho; no obstante lo cual se ha convertido la Unión en un dispositivo poderoso, para la unificación de las legislaciones nacionales y el desarrollo del Derecho y de la doctrina de la propiedad industrial a lo largo de todos los países miembros y para lo cual hace uso de tres instituciones:

- a) Principio de asimilación.
- b) Principio de prioridad.
- c) Establecimiento de un mínimo de derechos.

Principio de asimilación. Con el cual se pretende dar fin al de reciprocidad que se establece en los tratados bilaterales y en las leyes nacionales; y por él se comprometen los países miembros a asimilar a los súbditos de otros Estados miembros de la Unión, concediéndoles los mismos derechos, ventajas y recursos que se conceden actualmente o en el futuro se concedieren a los súbditos del propio Estado, resultando que los extranjeros gozarán en cualquier país de la Unión de los derechos que las leyes nacionales conceden a sus nacionales y además de los derechos establecidos en la convención; igualmente se asimilan a los nacionales en cuanto al trato similar; los súbditos de los países que no forman parte de la Unión, pero que comprueben estar domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en el territorio de alguno de los países de la Unión; se deja que sea la legislación de cada país la que determine el procedimiento administrativo y judicial que debe seguirse para hacer valer este principio.

Principio de prioridad. Consistente en que el depósito regular de una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países miembros de la Unión, durante el periodo de prioridad, que es de doce meses si se trata de patentes de invención y modelos de utilidad y de seis meses si se trata de solicitud para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. No podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, como son el de la solicitud análoga hecha por un tercero en cualquier país miembro de la Unión, por la publicación o explotación de la invención hecha por el titular de la patente o por terceras personas, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, hechos que no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Quedando reservados únicamente los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación interior de cada país de la Unión.

Establecimiento de un mínimo de garantías. Son dejando al arbitrio de cada legislación, la determinación de los requisitos que debe llenar la solicitud y la duración de la concesión:

A) El derecho a obtener la concesión de una patente y la protección adecuada de los derechos que la misma confiere.

B) El derecho a obtener el registro de una marca y a la protección de uso exclusivo.

C) El reconocer y darles una protección adecuada a las marcas de servicio y a las de uso conocido.

D) El establecimiento de normas que protejan debidamente el uso del nombre comercial.

E) Concesión de una protección temporal a los inventos patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio para los productos que figuren en las exposiciones internacionales.

F) El establecimiento de normas tendientes a reprimir el uso de falsas indicaciones de origen y de procedencia.

G) El derecho a la protección contra la competencia desleal.

Capítulo IV

**EL ACTA DE LA UNION PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

- A. REGLAMENTACION DE LOS INVENTOS.
- B. NORMAS QUE IMPONEN OBLIGACIONES.
- C. NORMAS QUE ASEGURAN UN TRATAMIENTO NACIONAL.
- D. NORMAS QUE ESTABLECEN UN TRATAMIENTO UNIONISTA.

A. Reglamentación de los inventos

La Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, se crea como un medio para armonizar las diferentes legislaciones que regulan la misma materia, pero que pertenecen a sistemas jurídicos cuyos ámbitos territoriales de validez son distintos, convirtiéndose en los 85 años que tiene de vida, en el vehículo adecuado para superar los preceptos ultranacionalistas que contienen las leyes dictadas por los órganos correspondientes de cada país, dándose a través del articulado del acta de la Unión, reglas generales tendientes a resolver los conflictos de leyes que pudieren presentarse, a la vez que establece principios encaminados a armonizar los diferentes sistemas y modalidades que presentan cada una de las leyes sobre la materia de los distintos países, buscando darle a los inventores o a sus causahabientes una amplia protección en cada uno de los países de la Unión.

Siendo el objeto de este capítulo el análisis de estas normas de acuerdo con el acta de la última revisión hecha al pacto original, en la conferencia llevada a cabo en la ciudad de Lisboa del 6 al 31 de octubre de 1958, con la participación de plenipotenciarios de 41 países y representantes de organismos interestatales, así como de asociaciones privadas que se ocupan del estudio de la propiedad industrial; acta que fue aprobada en nuestro país por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 26 de diciembre de 1962, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 del mismo mes y año, siendo ratificado por el Ejecutivo Federal el 19 de diciembre de 1963 y habiéndose depositado el instrumento de ratificación ante el Departamento Político de la Confederación Helvética el 21 de febrero de 1964, publicándose en el Diario Oficial de 11 de julio de 1964 el decreto de promulgación del Acta de Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Encontrándonos con que las leyes vigentes en el mundo sobre patentes de invención son:

Albania. Orden número 838 de 2 de octubre de 1950.
Alemania, República Democrática. Ley de Patentes del 6 de septiembre de 1950.
Alemania, República Federal. Ley sobre Patentes de Invención de 5 de mayo de 1936.
Argentina. Ley número 111 de 11 de octubre de 1864.
Australia. Ley número 42 del 27 de septiembre de 1952.
Austria. Ley número 128 sobre patentes de invención de 1952.
Bélgica. Ley codificada y reformada de 1854.
Bolivia. Ley sobre Patentes de Invención de 12 de diciembre de 1916.
Brasil. Código de la Propiedad Industrial de 27 de agosto de 1945.
Bulgaria. Decreto número 345 de 20 de noviembre de 1954.
Canadá. Ley codificada del 13 de junio de 1935, última revisión de 14 de marzo de 1947.
Ceilán. Orden revisada número 15 de 1906.
Colombia. Ley revisada número 31 de 28 de febrero de 1925.
Congo Belga. Decreto revisado de 29 de octubre de 1886.
Corea. Ley sobre patentes de invención de 1946.
Costa Rica. Ley número 40 de 27 de junio de 1896.
Cuba. Ley número 805 sobre patentes de invención de 4 de abril de 1936.
Checoslovaquia. Ley de 5 de junio de 1957.
Chile. Ley número 154 de 10 de abril de 1936.
China. Reglamento provisional de 11 de agosto de 1950.
Dinamarca. Ley número 172 de 1.º de septiembre de 1936.
República Dominicana. Ley revisada del 26 de abril de 1911.
Ecuador. Ley revisada de 17 de julio de 1928.
Egipto. Ley número 132 del 16 de agosto de 1949.
España. Real decreto ley de 26 de julio de 1929, última revisión de 17 de diciembre de 1953.
Estados Unidos. Ley del 19 de julio de 1952.
Filipinas. Ley número 165 de 20 de junio de 1947.
Francia. Ley sobre patentes de invención de 5 de julio de 1884, modificada por última vez el 22 de junio de 1959.
Finlandia. Ley de 7 de marzo de 1947.
Grecia. Ley revisada de 1929.
Guatemala. Ley número 2011 del 18 de agosto de 1937.
Haití. Ley revisada del 14 de diciembre de 1922.
Honduras. Ley revisada de 1935.
Hungria. Decreto número 38 de diciembre de 1957.
India. Ley revisada de 1.º de mayo de 1911.

Indonesia. Decreto de 12 de agosto de 1953.
Inglaterra. Ley sobre patentes de diciembre de 1949.
Irak. Ley revisada de 12 de agosto de 1953.
Irán. Ley del 20 de julio de 1931.
Irlanda. Ley revisada de 30 de mayo de 1927.
Islandia. Ley de 20 de junio de 1923.
Israel. Orden sobre patentes y dibujos de 1924.
Italia. Ley número 1127 de 29 de junio de 1934.
Japón. Ley de 1921, última revisión de 6 de marzo de 1951.
Libano. Orden revisada de 1924.
Liberia. Ley de 23 de septiembre de 1864.
Liechtenstein. Ley de 26 de diciembre de 1928.
Luxemburgo. Ley de 30 de junio de 1880 revisada en agosto 18 de 1948.
Marruecos. Decreto orgánico de 23 de junio de 1916.
México. Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, modificada en diciembre de 1949.
Mónaco. Ley número 606 de 20 de junio de 1955, modificada el 5 de noviembre de 1956.
Nicaragua. Ley modificada de junio de 1889.
Noruega. Ley revisada de 1889.
Nueva Guinea. Aplica la legislación de los Países Bajos.
Nueva Zelanda. Ley número 64 de noviembre 26 de 1953.
Países Bajos. Ley de patentes de 7 de noviembre de 1910, revisada el 29 de noviembre de 1935.
Panamá. Código administrativo de 22 de agosto de 1916.
Paraguay. Ley número 737 de 31 de agosto de 1925.
Perú. Ley revisada de 28 de enero de 1869.
Polonia. Orden del 23 de marzo de 1928.
Portugal. Código de la Propiedad Industrial de 24 de agosto de 1940.
Rumanía. Ley sobre Patentes de 17 de enero de 1906, modificada en 1943.
El Salvador. Ley revisada en 1913.
Siria. Decreto número 47 de 9 de octubre de 1946.
Suecia. Texto Codificado sobre Patentes de Invención de 16 de mayo de 1884, modificado el 28 de julio de 1958.
Suiza. Ley de 25 de junio de 1854, con diversas modificaciones.
Trinidad y Tobago. Orden de 1905, modificada por orden de 5 de diciembre de 1931.
Túnez. Decreto de 26 de diciembre de 1888, revisado en mayo de 1956.
Turquía. Ley de 1879, revisada en 1932.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Orden de 24 de abril de 1959.

Unión Sudafricana. Ley número 37 de 10 de junio de 1952.

Uruguay. Ley de 12 de diciembre de 1941.

Venezuela. Ley de 2 de septiembre de 1955.

Vietnam. Ley del 10. de agosto de 1957.

Yugoslavia. Ley del 10. de diciembre de 1948.

En el articulado del acta de la Unión observamos que se dispone constantemente que sea la ley del lugar la que determine la forma en que se llevará a cabo la protección de la propiedad industrial, estableciéndose que los nacionales de cada uno de los países de la Unión, contarán en los demás países miembros con la protección de sus derechos siempre y cuando cumplan con todas las formalidades y condiciones impuestas en las leyes nacionales de los países donde esta protección sea pedida, siendo en todo momento la ley local la que determina el procedimiento administrativo o judicial a seguir, así como la competencia y los conceptos de domicilio, mandatario, etc.

Para el estudio sistemático del articulado del acta de Lisboa, haremos una división de sus disposiciones en tres clases:

- a) Normas que imponen obligaciones.
- b) Normas que aseguran un tratamiento nacional.
- c) Normas que establecen un tratamiento unionista.

B. Normas que imponen obligaciones

En virtud del pacto de la Unión, los países a él adheridos se obligan a dar protección dentro de su territorio a la propiedad industrial, entendiéndose ésta en su acepción más amplia, comprendiendo dentro de ella las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Incluyéndose entre las patentes de invención las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países miembros, encontrándonos que se establecen las siguientes clases de patentes en las legislaciones de:

Albania. Patente de invención, de adición, certificado de autor, certificado de autor adicional.

Alemania, República Democrática. Patente de invención, explotación, dependiente.

Alemania, República Federal. Patente de invención, de adición.

Argentina. Patente de invención, de adición.

Australia. Patente de invención, de adición.

Austria. Patente de invención, de adición.

Bélgica. Patente de invención, de perfeccionamiento.

Bolivia. Patente de invención, de precaución, de perfeccionamiento.

Brasil. Patente de invención.

Bulgaria. Patente de invención, de adición, certificado de autor, certificado de autor adicional.

Canadá. Patente de invención, de precaución, de perfeccionamiento.

Ceilán. Patente de invención, de adición.

Checoslovaquia. Patente de invención, de adición, certificado de autor.

Chile. Patente de invención, de precaución, de perfeccionamiento.

China. Patente de invención, de adición, certificado de autor, certificado de autor adicional.

Colombia. Patente de invención.

Corea. Patente de invención.

Cuba. Patente de invención, dependiente y adicional.

Dinamarca. Patente de invención, dependiente y adicional.

Dominicana. Patente de invención y adicional.

Ecuador. Patente de invención, perfeccionamiento e importación.

Egipto. Patente de invención y certificado de autor adicional.

España. Patente de invención, certificado de adhesión y de introducción.

Estados Unidos. Patente de invención.

Filipinas. Patente de invención.

Finlandia. Patente de invención y adicional.

Francia. Patente de invención, certificado de adición y de perfeccionamiento.

Grecia. Patente de invención, adicional y de perfeccionamiento.

Guatemala. Patente de invención, adicional, perfeccionamiento e importación.

Haití. Patente de invención y adicional.

India. Patente de invención, adicional y secreta.

Irak. Patente de invención, perfeccionamiento e importación.

Inglaterra. Patente de invención y adicional.

Irlanda. Patente de invención y adicional.

Islandia. Patente de invención, certificado de adición.

Israel. Patente de invención y de perfeccionamiento.

Italia. Patente de invención, certificado de adición.
Japón. Patente de invención y adicional.
Libano. Patente de invención y certificado de adición.
Liberia. Patente de invención y perfeccionamiento.
Luxemburgo. Patente de invención y adicional.
Marruecos. Patente de invención y certificado de adición.
México. Patente de invención y de mejoras.
Mónaco. Patente de invención y de adición.
Nicaragua. Patente de invención, adicional.
Noruega. Patente de invención y adicional.
Nueva Zelanda. Patente de invención y adicional.
Países Bajos. Patente de invención y adicional.
Pakistán. Patente de invención y adicional.
Panamá. Patente de invención y adicional.
Paraguay. Patente de invención.
Perú. Patente de invención y de perfeccionamiento.
Polonia. Patente de invención, adicional y dependiente.
Portugal. Patente de invención y certificado de adición.
Rumanía. Patente de invención y certificado de autor.
Siria. Patente de invención, certificado adicional.
Suecia. Patente de invención y adicional.
Surinam. Patente de invención y adicional.
Turquía. Patente de invención adicional, e importación.
Tangañica. Patente de invención y adicional.
Trinidad. Patente de invención y adicional.
Tobago. Patente de invención y adicional.
Túnez. Patente de invención y certificado adicional.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Patente de invención, perfeccionamiento y certificado de autor.
Unión Sudafricana. Patente de invención y perfeccionamiento.
Uruguay. Patente de invención y perfeccionamiento.
Venezuela. Patente de invención, mejoras y perfeccionamiento.
Vietnam. Patente de invención y certificado adicional.
Yugoslavia. Patente de invención, dependiente y certificado de autor.

Quedan comprometidos todos los países que forman parte de la Unión, a adoptar conforme a su constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del convenio, entendiéndose que en el momento de su ratificación o de su adhesión, estarán en disposición conforme a su legislación interna, de poner en vigor las disposiciones del convenio.

Surgiendo el problema del país que ratifique o se adhiera al convenio, sin que por diversos motivos haya realizado las reformas necesarias para su correcta aplicación, encontrándonos que desde un punto de vista puramente técnico jurídico, al ser ratificado el convenio mediante un acto legislativo, las disposiciones del convenio tendrán fuerza de ley y derogarán a la ley nacional en todo aquello en lo que le sea contraria, caso distinto es el del que se haya ratificado el convenio y su legislación acorde con él, permita su adecuada aplicación, pero que con posterioridad sea reformada o dictada una nueva ley nacional, contrariando en su articulado las disposiciones de la convención, caso en que deberá estarse a la interpretación que hagan los tribunales locales, sobre si hay o no derogación del convenio. No pudiéndose legalmente excluir de la Unión al país que dicte las disposiciones contrarias al texto del pacto o bien a aquél que no tome las medidas necesarias para asegurar su aplicación dentro de su territorio, como tampoco podrán válidamente los demás países de la Unión dejar de aplicar los beneficios del convenio a los nacionales del país que no cumplan con esta obligación, ya que a través de la Unión se busca acabar con los requisitos de reciprocidad, quedando en la práctica la presión diplomática como el único medio para obligar al país disidente a cumplir con las obligaciones contraídas al aceptar formar parte de la Unión.

Otra obligación de los países miembros es la de establecer un servicio especial de propiedad industrial y un depósito central para la comunicación al público de las patentes de invención, debiéndose publicar periódicamente un boletín oficial en el que se hará una breve descripción de las invenciones patentables, así como del nombre de su titular. En cumplimiento a lo cual es publicada entre nosotros la **Gaceta de la Propiedad Industrial**, por la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, dirección que lleva el archivo de patentes y realiza los servicios especiales a que se refiere el acta de la unión.

Los países africanos han establecido una oficina común encargada de todo lo relativo a la propiedad industrial, contando con un archivo que contiene una relación de todas las patentes protegidas en ellos; una de las metas que se fijaron los seis países que forman la Comunidad Económica Europea y cuyos trabajos para llevarla a cabo están muy adelantados, es el establecimiento de una oficina común que se encargue de todo lo relativo a la propiedad industrial.

Quedan los países unionistas obligados conforme a su legislación interna a prestar una protección temporal a las invenciones patentables que figuren en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

Mediante esta disposición se busca dar protección al inventor que participa en una exposición internacional, fundándose en que a través de las exposiciones se da una noticia, se hacen del conocimiento general los adelantos de las ciencias y de la técnica, sirviendo de base para la realización de nuevos estudios y de no dársele una protección provisional a los inventos expuestos, cualquiera podría apropiarse de ellos, aparte de que no se concederían patentes en los países donde se requiere una novedad absoluta, por lo que se ha considerado conveniente darles una protección provisional a los inventos registrados en exposiciones y de los cuales no ha sido solicitada la concesión de la patente de explotación exclusiva, ya sea porque se encuentren todavía en estado experimental o bien porque no se haya tenido tiempo para cumplir antes de la fecha de apertura de la exposición, con los requisitos establecidos en las legislaciones y además para que sus titulares tengan oportunidad de considerar la industriabilidad y comercialidad de sus inventos que les permitan hacer los cálculos necesarios sobre la costeabilidad de la obtención de la patente respectiva.

Nuestra Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 13 fracción III, una excepción a la falta de novedad cuando la publicación provenga de la presentación del invento en una exposición local, regional o internacional, dando de ese modo una protección mayor que la establecida en el acta de la convención, ya que protege los inventos que se presenten no sólo en las exposiciones oficialmente reconocidas, organizadas en territorio de algún país unionista, sino que protege a cualquier invento que sea expuesto en una exposición local, regional o internacional, sin importar si se realiza o no en territorio de algún país unionista y si está o no oficialmente reconocida, siempre que con anterioridad a su presentación se depositen en la Dirección de la Propiedad Industrial, una descripción detallada de la invención y, si es posible, un ejemplar del invento; si lo que va a presentarse en exposición son dibujos, descripciones o modelos, deberá depositarse un tanto de lo que se exhiba, siendo requisito indispensable para que surta efecto la protección provisional, el de que sea presentada la solicitud de la patente respectiva durante los cuatro meses siguientes al día en que oficialmente haya quedado clausurada la exposición. Encontrándonos con que es necesaria una nueva redacción del artículo 54 del

reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, ya que en él se establece que "cuando una invención deba ser presentada en alguna exposición..." y la presentación de los inventos en las exposiciones no es una obligación, un deber impuesto a los inventores, sino que lo hacen espontáneamente con el objeto de darle publicidad a su invento, a la vez que lo ponen en el comercio.

Otra obligación de carácter general establecida en el acta de la convención es aquella mediante la cual, los países de la unión se comprometen a sufragar en común los gastos ordinarios de la oficina internacional, y para determinar la cuota que le corresponde a cada país, se dividen en seis clases, y cada uno dice en el momento de ratificar o adherirse a la convención en qué clase desea ser incluido, con base en lo cual se hará el cálculo correspondiente para determinar qué cuota deberá cubrir anualmente, pudiendo con posterioridad manifestar su deseo de quedar incluido en una clase diferente.

C. Normas que aseguran un tratamiento nacional

Mediante este tipo de normas y fundamentándose en la coexistencia de los Estados y en la naturaleza del hombre que lo lleva a establecerse en lugares distintos al de su país de origen, se garantiza a los extranjeros pertenecientes a países unionistas, un trato de igualdad civil y protección política idéntica a la que la ley local otorga a sus nacionales, sin quedar esta igualdad supeditada a ningún requisito de reciprocidad; así nos encontramos que dentro de la unión hay países que establecen una amplia protección a los titulares de patentes dándoles un máximo de derechos y exigiéndoles un mínimo de obligaciones, como es el caso de la legislación estadounidense, en la que no se impone como sucede en la mayor parte de las legislaciones de patentes del mundo, la obligación al titular de la patente de pagar anualidades o impuestos para mantener en vigencia su patente, gozando los nacionales de otros países de la unión de los mismos derechos y beneficios que los estadounidenses, sin importar que el régimen de protección interna de los países de donde son nacionales los solicitantes sea más restringido; teniendo los norteamericanos que someterse a las mismas obligaciones impuestas en estos países a los nacionales, cuando pidan la protección de sus inventos en ellos, como son la del pago de anualidades para el mantenimiento de la vigencia de sus patentes, sin poder alegar que en Estados Unidos no se le impone tal obligación a los extranjeros.

En el artículo 2 de la convención se establece que los súbditos de cada uno de los países de la unión gozarán en el territorio de todos los demás miembros, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro concedieran a los nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos en el convenio y en consecuencia, contarán con los mismos recursos legales contra todo ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan con todas las formalidades y condiciones impuestas a los nacionales.

Surgiendo aquí la cuestión sobre si una persona con doble nacionalidad puede invocar los beneficios establecidos en el acta de la unión; encontrándonos con que a la nacionalidad se le ha considerado tradicionalmente como el vínculo jurídico político que relaciona a un individuo con un Estado, por lo que si ese vínculo une a una persona con dos países unionistas o con dos países ajenos a la unión, no existirá problema alguno, ya que en el primer caso tendrá el derecho absoluto a invocar los beneficios de la convención y en el segundo caso es indiscutible que sólo por causas distintas a la de la nacionalidad podrá pedir la aplicación de los beneficios conferidos en el acta de la unión. Quedando por lo tanto únicamente a discusión el derecho que tenga una persona que se encuentra ligada por vínculos jurídicos políticos a un país unionista y a otro ajeno a la unión, en cuyo caso opinamos que el hecho de que la persona dependa de dos países a la vez y uno no sea miembro de la unión, no hace inoperante el pacto, debiendo éste aplicarse a toda persona que pruebe su dependencia de algún país contratante.

Una de las reglas universalmente admitidas por la comunidad jurídica internacional en materia de nacionalidad es la de que los individuos puedan cambiarla libremente; encontrándonos aquí ante el caso de la persona que perteneciendo a algún país de la unión decida cambiar su nacionalidad por la de un país no unionista, opinando al respecto que en el futuro el cambiante no podrá invocar los beneficios de la unión, y en cuanto a los adquiridos los conservará hasta su legal vencimiento, ante la imposibilidad de darle efectos retroactivos a una ley en perjuicio de persona alguna; igualmente opinamos deberá suceder en el caso del cambio de nacionalidad o pérdida de ésta durante los términos de prioridad establecidos en la convención, conservando los beneficios adquiridos en los países de la unión en el ejercicio del derecho de prioridad conferido, sin poderlos hacer valer con posterioridad, aunque haya todavía tiempo para ello.

reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, ya que en él se establece que "cuando una invención deba ser presentada en alguna exposición..." y la presentación de los inventos en las exposiciones no es una obligación, un deber impuesto a los inventores, sino que lo hacen espontáneamente con el objeto de darle publicidad a su invento, a la vez que lo ponen en el comercio.

Otra obligación de carácter general establecida en el acta de la convención es aquella mediante la cual, los países de la unión se comprometen a sufragar en común los gastos ordinarios de la oficina internacional, y para determinar la cuota que le corresponde a cada país, se dividen en seis clases, y cada uno dice en el momento de ratificar o adherirse a la convención en qué clase desea ser incluido, con base en lo cual se hará el cálculo correspondiente para determinar qué cuota deberá cubrir anualmente, pudiendo con posterioridad manifestar su deseo de quedar incluido en una clase diferente.

C. Normas que aseguran un tratamiento nacional

Mediante este tipo de normas y fundamentándose en la coexistencia de los Estados y en la naturaleza del hombre que lo lleva a establecerse en lugares distintos al de su país de origen, se garantiza a los extranjeros pertenecientes a países unionistas, un trato de igualdad civil y protección política idéntica a la que la ley local otorga a sus nacionales, sin quedar esta igualdad supeditada a ningún requisito de reciprocidad; así nos encontramos que dentro de la unión hay países que establecen una amplia protección a los titulares de patentes dándoles un máximo de derechos y exigiéndoles un mínimo de obligaciones, como es el caso de la legislación estadounidense, en la que no se impone como sucede en la mayor parte de las legislaciones de patentes del mundo, la obligación al titular de la patente de pagar anualidades o impuestos para mantener en vigencia su patente, gozando los nacionales de otros países de la unión de los mismos derechos y beneficios que los estadounidenses, sin importar que el régimen de protección interna de los países de donde son nacionales los solicitantes sea más restringido; teniendo los norteamericanos que someterse a las mismas obligaciones impuestas en estos países a los nacionales, cuando pidan la protección de sus inventos en ellos, como son la del pago de anualidades para el mantenimiento de la vigencia de sus patentes, sin poder alegar que en Estados Unidos no se le impone tal obligación a los extranjeros.

En el caso de los nacionales de países no unionistas que por algún motivo adquieran la nacionalidad de alguno de los Estados miembros, podrán invocar sólo para el futuro los beneficios del pacto de la unión.

Más adelante se dispone en el articulado de la convención que ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclama puede ser exigida a los súbditos de la unión, para gozar de los derechos de propiedad industrial, estableciéndose que quedara a lo dispuesto en las legislaciones de cada uno de los países de la unión lo relativo al procedimiento judicial o administrativo, a la competencia, así como a la elección del domicilio o a la constitución de un mandatario. Disponiéndose también, que quedarán asimilados a los súbditos de los países de la unión, y por lo tanto gozarán de los mismos derechos y prerrogativas que éstos, los nacionales de los países que no formen parte de la unión, pero que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en territorio de alguno de los países de la unión. Requisito que se exige de establecimiento verdadero y efectivo, para evitar el fraude a la ley, con el objeto de obtener los beneficios de la unión, mediante la creación de establecimientos simulados.

D. Normas que disponen un tratamiento unionista

Son disposiciones uniformes que se aplican en el orden interno de cada uno de los países miembros, por encima de sus leyes locales y que van a formar el contenido de la convención creada por y para los países unionistas.

1o. Derecho de prioridad. Este derecho significa el otorgamiento de un mejor trato en virtud del acta de la unión, a los súbditos de los países unionistas, en relación con los de los países no unionistas, disponiéndose en la arte "a" del artículo 4 que la solicitud que da origen al derecho de prioridad, será aquel depósito que en virtud de la legislación nacional de cada país o por tratados bilaterales o multilaterales tenga el carácter de depósito nacional regular, entendiéndose por depósito nacional regular, todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud ha sido depositada en el país de que se trata, agregándose en la Conferencia de Lisboa que para los efectos de la prioridad, no importa cuál sea la suerte posterior de la solicitud, con lo cual se termina el problema que se planteaba sobre si se debía considerar como depósito regular, el de una solicitud que estando conforme con las formalidades adminis-

trativas señaladas por la ley nacional, su objeto no sea patentable de acuerdo con dicha ley, pero si era patentable en otros países, siendo indiscutible según la nueva redacción, que el derecho de prioridad adquirido por la solicitud depositada, sobrevivirá no sólo a la denegación de la patente por falta de patentabilidad del objeto, sino también a la retirada o abandono de la solicitud por parte del interesado, reafirmandose a la vez la independencia de las resoluciones recaídas a una solicitud de patente, de tal forma que su contenido será siempre apreciado según el derecho interno de cada país.

Otro problema que se planteaba y que ha quedado resuelto en la Conferencia de Lisboa, era el de los efectos que producía la primera solicitud que era abandonada, retirada o denegada, en relación con una solicitud posterior, que tuviere el mismo objeto de patente que la primera, estableciéndose en la Conferencia de Lisboa, que debería ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que la primera solicitud, depositada en el mismo país de la unión, a condición de que la solicitud anterior en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar subsistir derechos y que no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. Disposición que por lo estricta en cuanto a los requisitos que exige para que la posterior solicitud sirva de base para el derecho de prioridad, hará difícil que la fecha de depósito de una solicitud ulterior, sirva de punto de partida para el ejercicio del derecho de prioridad.

Serán requisitos previos que deberá cubrir la solicitud mediante la cual se quiera hacer valer el derecho de prioridad:

1. Que la petición sea hecha en cualquier país de la unión, sirviendo de base un depósito anterior hecho en algún país unionista.
2. Que el peticionario sea nacional de cualquiera de los países unionistas o extranjero con domicilio real y efectivo en algún país miembro.
3. Que observe las leyes locales del país donde lo solicite.
4. Identidad de la primera y segunda solicitud en cuanto a las reservas que en ellas se hagan.

Se dispone en el pacto que el que desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior, estará obligado a indicar la fecha, el

número y el país donde se hizo, quedando a la legislación de cada país el determinar cuándo deberá de efectuarse dicha declaración, estableciéndose que los países unionistas podrán exigir del que pide una declaración de prioridad la exhibición de una copia de la solicitud depositada anteriormente, copia que certificada por la autoridad administrativa que haya recibido la solicitud, estará exenta de cualquier gasto así como dispensada de toda legalización, pudiendo ser depositada en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud ulterior, pudiendo exigir la ley nacional que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito, expedida por la administración donde se haya realizado y una traducción de ella; disponiéndose que no podrán exigirse otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud, quedando al arbitrio de cada país el determinar las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas anteriormente, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad, pudiendo exigir con posterioridad cada país libremente todas las justificaciones que crea convenientes.

La convención dispuso que el plazo de prioridad sería de 12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de 6 meses para los dibujos o modelos industriales, que comenzarán correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud, sin que el día del depósito quede comprendido dentro del plazo, ni el último día, si es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no abra para recibir depósitos de solicitudes en el país donde la protección sea reclamada, quedando el plazo prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

Los efectos del derecho de prioridad serán, el de que el depósito efectuado ulteriormente de acuerdo con los plazos y formalidades estudiados, no será invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, sea principalmente, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, hechos que no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal; quedando los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad, reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país.

Mediante este derecho no se transforma la naturaleza del derecho de prioridad, sino que es el medio de que se sirve el legislador convencionalista para darle al inventor o a su causahabiente una protección adecuada contra terceros que pretendan aprovecharse del invento y

contra otro inventor que por coincidencia logre descubrir durante ese lapso un objeto semejante. Protección que le permite valorar su patente y realizar negociaciones comerciales, sin que se pierda la novedad del producto industrial, dándose a la solicitud posterior efectos que hagan que la fecha de presentación sea retrotraída a la de la primera solicitud.

Se dejan a salvo los derechos de los terceros adquiridos antes de la presentación de la solicitud que sirve de base al derecho de prioridad, en virtud de los diversos procedimientos que en cada país se siguen para el otorgamiento de las patentes, ya sea mediante la realización de exámenes de novedad o sin la realización de éstos.

En cuanto a la concordancia de elementos se dispone en la ley que una solicitud de prioridad no podrá ser rechazada por el motivo de que ciertos elementos de la invención, para los que se reivindica la prioridad, no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud dirigida al país de origen, en tanto que el conjunto de las piezas de la solicitud revele de manera precisa los citados elementos, o sea que lo que se requiere es una identidad substancial en las solicitudes, tomando en cuenta que en cada legislación, se establece un estilo propio para tramitar la patente, con terminología también propia.

a) **Prioridades múltiples.** En el convenio se establece que ningún país de la unión podrá rechazar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, sin importar si los países de procedencia son distintos, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la o las solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición en los dos casos de que haya unidad de invención, según la ley del país.

Observamos que con la expresión "Prioridades múltiples" usada por la convención y por los tratadistas de la materia, no se precisa la cuestión, ya que lo que se pide es únicamente la prioridad de la primera solicitud, evitándole al titular de una patente que evoluciona, esfuerzos y gastos innecesarios al permitirsele que solicite una patente con una sola fecha, que contenga las distintas solicitudes presentadas en diferentes momentos respecto a un mismo producto industrial, siendo requisito indispensable el que exista una estricta correspondencia entre el primitivo objeto de la primera solicitud y los diversos objetos contenidos en las subsiguientes solicitudes, de tal forma que exista lo que

la legislación y los tratadistas de la materia denominan unidad de invención.

Surgiendo la pregunta de qué plazo debe existir entre la primera y las nuevas solicitudes que van a ser reivindicadas en una sola patente, opinamos al respecto que el plazo nunca debe ser mayor de un año, entre la primera solicitud de donde surge la prioridad y la última solicitud, evitando así que con otra interpretación se amplíe el término de prioridad establecido en la convención.

b) **Prioridad parcial.** También permitida en la convención de la unión, consistiendo en la reivindicación que se hace, en una solicitud posterior, en un país unionista, apoyándose en el derecho de prioridad, de solamente una parte del objeto de la primera solicitud.

c) **División de las solicitudes.** Se establece en el acta de la unión que si del examen hecho por la autoridad administrativa, se revela que la solicitud es compleja de acuerdo con las leyes internas de cada país, podrá ésta dividirse en varias solicitudes parciales, conservando cada una la fecha de la solicitud inicial y el beneficio de prioridad, añadiéndose en la revisión de Lisboa que si por así convenir a los intereses del solicitante, y sin que del examen resulte que la solicitud es compleja, ésta podrá ser dividida, conservándose como fecha de la solicitud parcial, la de la solicitud dividida y que si hubiere lugar a ello también conservará el beneficio del derecho de prioridad, dejando que cada país unionista determine las condiciones en las cuales la división será autorizada.

Estudiando la reglamentación de este principio en el derecho nacional, nos encontramos que la fecha de presentación de la solicitud es considerada como fecha legal de la patente, de tal manera que los plazos de vigencia de las patentes de invención y de mejoras que es de 15 años improrrogables, y de 10 años también improrrogables tratándose de patentes por modelos o dibujos industriales, se empezarán a contar a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud relativa ante la Oficina de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, pero que en virtud de la ratificación hecha del acta de la unión, se acepta que la solicitud que se haga, con posterioridad a la fecha en una o varias naciones extranjeras, se retrotraiga la fecha de la solicitud presentada en México, a la de la fecha de presentación de la nación en donde se haya hecho primero, siempre que sea presentada dentro de los términos convenidos en las convenciones internacionales, exigiendo la ley, de acuerdo con las facul-

tades que le delega la convención de la unión, el de manifestar al solicitar la patente, la fecha de presentación de la solicitud relativa que sirve de base para pedir el reconocimiento de prioridad, de la nación en la cual fue presentada y exhibir dentro de los 90 días siguientes una copia de la solicitud extranjera, certificada por la oficina de patentes de la nación a que corresponda, con su traducción al español; con lo cual se otorga un plazo mayor que el dado en el acta de la convención, ya que al establecerse 90 días, por ser este término para el ejercicio de un derecho, se descontarán los días inhábiles, debiéndose entender que más que una copia de la solicitud extranjera lo que en realidad exige la ley es una copia que abarque todos los documentos presentados en el primer país. En cuanto al requisito de traducción al español de la solicitud presentada en el primer país, al no hacerse mención de qué tipo de traducción se requiere, debemos entender que se cumplirá este requisito con la presentación de cualquier traducción, sin hacerse necesario que sea hecha por un perito oficial.

Establece la ley mexicana en su capítulo tercero que la patente concedida en México no debe nunca conferir mayores derechos que la patente extranjera, disposición que debe ser interpretada como una exigencia de identidad substancial de la solicitud presentada en México, y de la que sirve de base para ejercitar el derecho de prioridad, tomando en cuenta que en el texto de cada legislación, se exige un procedimiento especial, así como el uso de una terminología propia y diversas constancias.

La redacción de la fracción IV del artículo 39 de nuestra ley se presta a confusiones, ya que establece como requisito para que pueda hacerse valer el derecho de prioridad, el de que haya reciprocidad de esta prerrogativa en el país del que quiera hacer valer la fecha de presentación; fracción que puede ser suprimida o bien redactada en el sentido de que la reciprocidad a que se hace mención es la de tipo convencional.

2. Derecho moral del inventor. Se establece en la convención que en cada uno de los países de la unión, el inventor tendrá el derecho de ser mencionado como tal en la patente, imponiéndose aquí una reforma al acta de la unión, ya que en la actualidad los inventos en su mayoría no son creados individualmente, sino que son el resultado de los esfuerzos unidos de especialistas contratados para tal efecto, por lo que es necesario se establezcan en el acta de la convención, directrices sobre los derechos que corresponden a este nuevo tipo de inventor asalariado.

3. Independencia de las patentes. Se dispone en el articulado de la convención que las patentes solicitadas en los diferentes países de la unión por los nacionales de ellos o por los extranjeros con domicilio real y efectivo en algún país miembro, serán independientes de las obtenidas por la misma invención en otros países adheridos o no a la unión, disposición que debe ser atendida de manera absoluta 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 su duración normal.

Gozan las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad en cualquier país de la unión, de una duración igual a aquella de que gozarían si hubiese sido solicitada o expedida sin el beneficio de prioridad; encontrándonos que en la legislación extranjera se establece como duración normal de las patentes: en Perú, de 1 a 12 años; Ecuador, de 3 a 12 años; China, de 3 a 15 años; Nicaragua y Venezuela, de 5 a 10 años; Argentina, Chile, El Salvador, República Dominicana, de 5 a 10 ó 15 años; Haití, de 5, 10 ó 20 años; Irán y Panamá, de 5, 10, 15 y 20 años; Bulgaria, 10 años; Colombia y Honduras, de 10, 15 y 20 años; Ceilán y Unión Sudafricana, 14 años; Bolivia, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, Guatemala, Grecia, Islas del Egeo, Irak, Islandia, Italia, México, Japón, Líbano, Portugal, Polonia, Rumanía, San Marino, Suíza, Suecia, Siria, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yugoslavia, 15 años; Austria, Inglaterra, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, Tangañica, Trinidad y Tobago, 16 años; Canadá, Corea, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, Noruega, Puerto Rico, Suecia, 17 años; República Democrática Alemana, República Federal Alemana, Antillas Neolandesas, Nueva Guinea, Surinam y Países Bajos, 18 años; Bélgica, Costa Rica, España, Francia, Hungría, Marruecos, Mónaco, Túnez y Vietnam, 20 años.

La independencia de las patentes tiene como fundamento el evitar que las patentes queden por la acción combinada de la ley nacional y las extranjeras, expuestas a numerosas causas de vencimiento y caducidad, evitando a la vez se propicien las confabulaciones tendientes a hacer caer determinados privilegios exclusivos en el dominio público.

4. No caducidad por importación de lo patentado. Es establecido en el acta el principio de que la introducción por el titular de la patente, en el país donde haya sido expedida, de objetos fabricados en otro de los países de la unión, no implicará su caducidad. Disposición que tiene su fundamento en la conveniencia de suprimir de las legislacio-

nes nacionales, el articulado que establecía que una patente sería válida mientras que lo por ella cubierto no fuera importado por el titular, con lo cual se suprimen las barreras impuestas al libre comercio internacional, beneficiándose a la industria al permitírsele ver la aceptación de sus productos en el extranjero y con ello estudiar la conveniencia de su explotación en el país introducido, sin que esto implique la pérdida de sus derechos. Consideramos conveniente la reglamentación de esta disposición mediante el establecimiento de un determinado número de años, durante los cuales tendrá plena vigencia la disposición, estableciéndose que si no se han hecho los preparativos necesarios durante ese tiempo para su explotación, ya sea directa o indirectamente en el país importador y no se justifique satisfactoriamente la imposibilidad o incosteabilidad de hacerlo ante las autoridades administrativas respectivas, la patente caducará cayendo en el dominio público, para que cualquiera pueda explotarla y así evitar que las grandes empresas obtengan gran número de patentes en otros países con el único objeto de ganar mercados para sus productos.

5. Protección a patentes de procedimiento. En la Conferencia de Lisboa se agregó el artículo 5 quater, mediante el cual, cuando un producto es introducido en un país de la unión, donde existe una patente que proteja un procedimiento de fabricación de dicho producto, se le concede al titular de la patente con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país importador le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país. Artículo establecido con el fin de acabar con la práctica que se estaba generalizando, de que en los países donde determinados productos no son patentables, pero si el procedimiento para su fabricación, se introdujeran a él productos fabricados con el mismo procedimiento en países en los que no son patentables los productos ni sus procedimientos para su obtención y competir luego con el titular de la patente mediante importación al país donde se concede la protección al procedimiento, de productos fabricados por ese procedimiento, dejándose como es regla general del convenio, que la protección se dé de acuerdo con las leyes locales de cada uno de los países unionistas.

6. Infracciones en tránsito. Se establece en el acta de la unión, que en el territorio de los países unionistas, no se considera que se atacan los derechos del titular de una patente, el empleo a bordo de navíos de otros países de la unión, en los medios que sean objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos y demás accesorios,

cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se emplean exclusivamente para las necesidades del navío, así como el empleo de los medios que sean objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la unión o de los accesorios de dichos aparatos cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

Estas disposiciones deben de ser entendidas en el sentido de que no se considera que atacan los derechos del titular de la patente, únicamente durante el tránsito de los diferentes aparatos de locomoción antes mencionados en territorio de los países unionistas, dejándose a salvo las derechos del titular de la patente para que ejercite las acciones correspondientes por la invasión de su patente en los países de procedencia de los vehículos de locomoción.

7. Patentabilidad de productos de venta limitada o restringida.

Uno de los artículos añadidos en la última conferencia revisora fue el 4 quater, mediante el cual se reafirma el derecho que tiene el titular de un invento a la patente, sin importar ni ser motivo para su invalidación, el de que por motivos de orden interno, esté sometida a restricciones o limitaciones la venta del producto patentado u obtenido por el procedimiento patentado.

8. Plazos en el pago de derechos. Cada uno de los países de la unión, quedó comprometido al ratificar la revisión de Lisboa, a conceder para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, un plazo de gracia, que no será nunca menor de 6 meses, mediante el pago de una sobretasa, si así lo exigiera la legislación local, plazo que se concede para evitar que por falta de recursos el titular de una patente pierda los derechos por ella conferidos.

Entre nosotros se establece que tanto la solicitud, la expedición, así como la vigencia de las patentes y los procedimientos administrativos con ellas relacionados, estarán sujetos al pago de derechos, de acuerdo con la tarifa que para tal efecto señale el ejecutivo federal; que el pago de las anualidades de una patente puede ser efectuado tanto por su titular, como por cualquier persona a nombre de él, sin requerirse poder de ninguna clase, debiéndose únicamente solicitar por escrito la admisión del pago; disponiéndose que la falta de pago oportuno de cualquiera de las anualidades de vigencia de una patente, no afectará la validez de ésta, siempre que dicho pago se verifique antes

del día primero de julio del año siguiente al del vencimiento, pero que el retardo hará incurrir en los recargos que señale la tarifa y que si durante el plazo de gracia, no se efectúa el pago, la patente quedará caduca y la invención pasará al dominio público.

En la legislación extranjera nos encontramos con que en la mayoría de los países, se establecen pagos anuales para mantener en vigencia la patente, con excepción de Estados Unidos donde el interesado solamente realiza un pago para su expedición, sin que con posterioridad tenga que hacer pago alguno para el mantenimiento de su vigencia, y en Inglaterra, donde el pago es hecho en dos periodos anuales, encontrándonos con que se concede un plazo de gracia para el pago de este tipo de derechos de: 1 año en Luxemburgo; de 6 meses en Bélgica, Ceilán, Chile, Dinamarca, Egipto, España, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, Japón, Líbano, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Siria, Suecia, Túnez y Uruguay; de 3 meses en Alemania tanto en la República Federal como en la Democrática, Austria, India, Irlanda, Israel, Suiza, Vietnam y Yugoslavia; de 2 meses en Irak y Portugal; de 30 días en Rumanía. No dan plazo de gracia pero rehabilitan la patente si el pago se realiza dentro de un año en Turquía y en 6 meses en Canadá e Irán; tampoco conceden plazo pero rehabilitan la patente si se justifica que la falta de pago ha sido involuntaria, en Austria, Inglaterra, Nueva Zelandia, Trinidad y Tobago, y Unión Sudafricana. No se concede plazo de ninguna especie en Argentina, Colombia, Costa Rica, Checoslovaquia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Perú, El Salvador, la URSS y Venezuela. Entre la discrepancia de las leyes nacionales que establecen un término menor de 6 meses y el tratado que dispone el otorgamiento de un plazo de gracia mínimo de 6 meses, debe prevalecer éste, ya que en la mayor parte de los casos es posterior el tratado, además de que debido a los diferentes procedimientos seguidos para su ratificación, los convenios internacionales tienen fuerza de ley y derogan a la ley nacional en todo aquello que les sea contraria.

Se deja a los países de la unión, la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caídas en caducidad como consecuencia de la omisión en el pago de los derechos establecidos en las leyes locales respectivas para el continuamiento de la vigencia de las patentes.

9. Régimen menos estricto en la explotación de las patentes. En la convención se protege los intereses privados de las patentes, limitando el poder de los Estados para corregir abusos, así se establece

en el artículo 5 fracción segunda de su parte "a", que cada país miembro queda facultado para tomar las medidas legislativas tendientes a prever la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, como por ejemplo su falta de explotación. Fracción que debe ser interpretada en el sentido de que los países unionistas sólo podrán adoptar medidas contra abusos de las patentes por él expedidas, ya que ningún otro Estado, además del que concedió la patente, puede enjuiciar al titular de ésta, sin violar los principios de apoyo de la convención de la unión, siendo en todo caso las legislaciones y tribunales competentes de cada Estado, los encargados de determinar qué se debe entender por falta de explotación de una patente. En la conferencia de Lisboa se restringe y limita la libertad de acción de los Estados unionistas, al indicar que las medidas legislativas adecuadas para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, serían las de proveer "la concesión de licencias obligatorias", medidas que antes quedaban al libre arbitrio de las legislaciones locales y que por esta última reforma se concretan a sólo la concesión de licencias obligatorias.

Siguiendo con el estudio del artículo 5 en su parte "a", nos encontramos que en su fracción 3, establece que la patente no caducará ni podrá ésta ser prevista, sino sólo para los casos en que la concesión de la licencia obligatoria, no baste para prevenir los abusos derivados de la explotación en exclusiva, y de que ninguna acción de caducidad o de revocación de la patente podrá establecerse antes de la expiración de 2 años, que se contarán a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

La fracción cuarta de la parte "a" del artículo que venimos estudiando, también fue modificada en Lisboa, aumentándose de 3 a 4 años el plazo para solicitar licencia de explotación, por no hacer uso de la patente o por insuficiencia en la explotación de lo por ella protegido, contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud de la patente, o de 3 años a contar de la fecha de expedición de la patente, aplicándose el plazo a beneficio del titular de la patente, concediéndose la licencia únicamente para el caso de que el titular de ella, no justifique su inacción con excusas legítimas, siendo las autoridades competentes de cada país, las que decidirán si las excusas alegadas por el titular de la patente dan lugar al no otorgamiento de la licencia de explotación exclusiva, previniéndose para el otorgamiento de la licen-

cia obligatoria, que ésta no será exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote la licencia.

En la legislación extranjera nos encontramos con que los plazos de vigencia de las patentes empiezan a contar:

a) A partir de la presentación de la solicitud de concesión, Bélgica, Bulgaria, Ceilán, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Egipto, España, Filipinas, Francia, Grecia, Hungría, Irán, Islandia, Italia, Líbano, Marruecos, México, Mónaco, Noruega, Rumanía, Siria, Suecia, Suiza, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vietnam.

b) Al día siguiente de la presentación de la demanda, las repúblicas Federal y Democrática Alemanas, Luxemburgo.

c) Desde la aceptación de la solicitud de la concesión, Austria, Japón y Yugoslavia.

d) A partir del depósito con todos sus anexos y descripción, Inglaterra, Nueva Zelanda, Tangañica, Trinidad y Tobago.

e) A partir del pago de la primera anualidad, Jordania y Turquía.

f) A partir de la orden de concesión, Chile y Honduras.

g) Desde la concesión, Antillas Neolandesas, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Haití, Islandia, Israel, Jordania, Liberia, Nicaragua, Nueva Guinea, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, El Salvador, Surinam, Unión Sudafricana, Uruguay y Venezuela.

h) Desde la expedición del certificado, Cuba y Portugal.

Entre nosotros se establece en la ley de propiedad industrial, que la falta de explotación de una patente no acarreará la pérdida de los derechos que ésta confiere, así como que la falta de explotación dentro del territorio nacional hace reducir el plazo de la vigencia de las patentes de invención y de las de mejoras de 15 a 12 años y de las expedidas por modelos o dibujos industriales de 10 a 7 años; se dispone asimismo que si durante 3 años contados a partir de la fecha de solicitud de la patente, ésta no se explota industrialmente dentro del territorio nacional, o se explotare impropia o insuficientemente, o bien, si después de los 3 años se hubiese suspendido la explotación por más de 6 meses consecutivos, la Secretaría de Industria y Comercio, a través de su oficina correspondiente, podrá conceder licencia para realizar la explotación a terceras personas de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de la ley.

En el derecho extranjero nos encontramos que las legislaciones de República Democrática Alemana, Bulgaria, Colombia, Estados Unidos, Haití y El Salvador, no exigen la obligación de explotar las patentes para que mantengan su vigencia, dejando que sea la ley de la oferta y la demanda, la que determine la explotación de la patente. Se establece en las legislaciones de Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Ceilán, Dinamarca, Egipto, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Israel, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, Unión Sudafricana, Uruguay y Yugoslavia, el otorgamiento bajo ciertas condiciones de licencias de explotación exclusiva, por no hacer uso de ellas o hacerlo en forma insuficiente; dándose un plazo de 5 años para iniciar la explotación de las patentes en República Dominicana, Irán, Islandia, de 3 años en República Federal Alemana, Australia, Austria, Canadá, Ceilán, Cuba, Dinamarca, Egipto, España, Filipinas, Francia, Grecia, Hungría, Inglaterra, India, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Trinidad, Tobago, Unión Sudafricana, Uruguay y Yugoslavia; conceden 2 años las legislaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Irak, Líbano, Perú, Túnez, Turquía, Venezuela y Vietnam; se da un plazo de un año en Bélgica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Se han criticado en las convenciones internacionales y por tratadistas de la materia, los preceptos que imponen la obligación de poner en práctica las patentes, alegando que van en contra de la finalidad perseguida al crearse la unión, que eran las de crear una gran industria mundial, por lo que se causa un gran perjuicio a los inventores que piden la protección de sus inventos en varios países, si en ellos se exige bajo penas diversas, el poner en práctica las patentes. Argumentos que no han logrado su objetivo de derogación de esos preceptos, ante la oposición de gran número de países, que mediante la explotación en su territorio de los privilegios exclusivos, por ellos otorgados, consideran que se fortalece su industria, evitando se conviertan sus territorios en mercados exclusivos de las grandes industrias extranjeras.

CONCLUSIONES

Primero. Encontramos que el Derecho Internacional Privado, unido al Industrial, son ramas del Derecho que cada día crecen en importancia; de la primera se habla como el Derecho del porvenir y la publicación de temas relativos a la materia que en épocas anteriores eran escasas, en la actualidad se ven aumentadas cada día, y son editadas no sólo por organismos internacionales, sino que sus estudios son auspiciados por los gobiernos y editoriales ante la demanda de este tipo de obras, así como por las universidades y centros de investigación que les prestan cada vez mayor importancia ante el interés creciente que se tiene por conocer ese conjunto de normas que van a indicar en qué forma deben de resolverse los problemas que resultan de la aplicación de una pluralidad de legislaciones sobre una misma situación jurídica concreta que van a constituir la base para la creación de un espíritu de armonía, comprensión, confianza y respeto humano, mediante el cual es únicamente posible la colaboración internacional de manera que los hombres de todas las latitudes y climas puedan gozar mediante una ayuda mutua y efectiva de todos los derechos que les corresponden.

En cuanto al Derecho Industrial, vemos que si bien su importancia es cada día mayor debido al desarrollo industrial y comercial del país, las publicaciones de estudios sobre la materia, son todavía escasos no sólo los enfocados al Derecho Internacional, sino también los relativos al Derecho Nacional, rama a la que ni las autoridades administrativas y legislativas, así como las universidades donde como excepción es estudiada, le dan la importancia que merece, no obstante ser uno de los pilares del progreso y desarrollo industrial del país.

Segundo. Consideramos justa, desde un punto de vista filosófico y moral, la protección que se concede, en la mayoría de los países del mundo, mediante diferentes formas y sistemas, al inventor sobre sus obras, con lo cual se le permite no sólo recibir honores y alcanzar fama, sino subsistir de sus obras, que van muchas veces a originar grandes revoluciones sociales y económicas, cambiando la sicología de

una época, ya que mediante ello se fomenta la invención misma, alentándose la búsqueda de nuevas soluciones y la revelación de los inventos, lo que de otra forma no sucedería, ya que cada quien trataría de guardar en el mayor hermetismo posible sus nuevos logros industriales, sin poderse difundir los nuevos conocimientos técnicos obtenidos mediante la publicación de los detalles de los inventos, haciendo imposible poder estudiar la solución que se ha encontrado a un problema con base en lo cual, buscarle una nueva y mejor solución; promoviéndose a la vez la inversión de capitales en la industria, al mismo tiempo que se estimula la transmisión de tecnología a los países menos desarrollados, lo que no sucedería si éstos no tuvieran una legislación de patentes, donde se garantizara la protección de los inventos importados.

Tercero. La naturaleza jurídica de la propiedad industrial es fijada por el legislador, tomando en cuenta los cambios sociales y económicos que se presentan en cada época; así bajo el influjo de la Revolución Francesa, cuyos principios dominan la historia económica y jurídica del mundo hasta principios del siglo XX, es considerada como una propiedad similar a la ordinaria, criterio que varía con el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas, jurídicas y económicas que unidas a la nueva forma de producción en masa, y a la creciente intervención del Estado en las actividades económicas de los particulares, lo ha hecho salir del campo del derecho privado.

En la actualidad los objetos de la propiedad industrial, al no poderse encuadrar dentro de las clasificaciones tradicionales, vienen a constituir un nuevo tipo de derechos sobre bienes jurídicos inmateriales, que si bien presentan ciertas características fundamentales de la propiedad ordinaria, sus efectos son distintos, ya que conceden a su titular privilegios exclusivos de carácter temporal tendientes a asegurar una clientela.

Existe en la actualidad una fuerte corriente que se puso de manifiesto en el Congreso Internacional sobre Derecho de Autor y Propiedad Industrial llevado a cabo en Estocolmo, el año de 1967, en la que se declara que los derechos inmateriales constituyen un bien público cultural, al que todos deben tener acceso de tal manera que cuando éste no le sea fácilmente asequible por otros medios, tendrán el derecho a apropiarse de ese patrimonio cultural común.

Cuarto. Por invención podemos considerar, en un sentido amplio, toda nueva solución a un problema que debe ser obra del ingenio y de

la industria del hombre, pudiendo materializarse en un nuevo producto o resultado industrial o bien en los medios y procedimientos para su obtención, teniendo que llenar para conseguir su protección mediante patente, todos los requisitos de fondo y forma exigidos en las leyes locales, así como estar comprendido dentro de lo que en ellas se señala como invención patentable y a la vez no estar incluido dentro de lo que se dispone que no podrá ser objeto de patente.

Quinto. La patente de invención es el medio por el cual el Estado concede al inventor o a su causahabiente un privilegio temporal para explotar, en exclusiva, el objeto de su invención. Siendo su otorgamiento un acto administrativo externo y condicionado, mediante el cual se amplía la esfera jurídica de los particulares cuya situación coincida con la hipótesis legal, mediante el otorgamiento de derechos de carácter patrimonial y honoríficos, como consecuencia de aquel acto laudable al que la ley le da ciertos efectos.

Sexto. El objeto de las patentes de invención es el mismo en todas las legislaciones de los países donde se prevé su otorgamiento; una invención nueva susceptible de explotación industrial, que no vaya en contra de alguna ley o del orden público; siendo por lo tanto los requisitos esenciales que debe cubrir:

a) Novedad, por el cual se requiere que lo presentado a patentar, no tenga similitud con otros medios o productos ya patentados o divulgados.

b) Industriabilidad, con lo cual se persigue que todo lo presentado a patentar pueda ser explotado industrialmente.

c) Utilidad, por el cual se pide que el invento sea algo que satisfaga ciertas necesidades humanas.

d) Que no sea contrario a alguna disposición legal, prohibiciones que son establecidas por cada país para proteger ciertas necesidades de carácter interno.

Séptimo. En cuanto a los sistemas de concesión de patentes, nos encontramos que existen dos procedimientos para su otorgamiento: de examen previo y de no examen previo, que se presentan en la legislación de cada país con diferentes matices, en los términos que en su oportunidad estudiamos. Consideramos que si bien el sistema ideal sería el de examen previo, y el cual deben de esforzarse por poder realizar las autoridades administrativas correspondientes de todos los

países algún día, ya que mediante él se establece una fuerte presunción de que lo patentado constituye una verdadera invención, reafirmandose en todos sentidos el valor de lo patentado y evitándose la constitución de monopolios injustificados; sin embargo, la realidad nos enseña que para llevar a cabo un examen a fondo sobre la novedad de los inventos, es necesario contar con personal ampliamente capacitado, así como con modernos laboratorios y voluminosos y organizados archivos y bibliotecas, lo que supone la erogación de grandes cantidades de dinero, tanto por parte de la autoridad administrativa, como por el particular que solicite patentar su invención; razón por la cual consideramos que este sistema debe ser adoptado sólo en aquellos países desarrollados industrialmente que cuentan con una gran capacidad económica y cultural; y no así por los países en vías de desarrollo que carecen tanto de personal capacitado como de una abundante cultura científica y del dinero necesario para llevar a cabo esa clase de exámenes, por lo que deben redactar sus leyes únicamente tomando en cuenta la realidad industrial y comercial del país, sin tratar de imitar las de otros, y en ellas se debe establecer el sistema de libre concesión o de no examen previo en cualquiera de las modalidades estudiadas.

En cuanto a nuestro país, consideramos que debe dejarse el complicado, largo y costoso sistema de examen previo, substituyéndolo por otro más simple como es el de libre concesión con llamamiento a oposiciones, mediante el cual se realiza el examen del invento únicamente en el caso de que se presenten objeciones sobre su novedad, quedando el camino abierto para que con posterioridad cualquier tercero que se sienta afectado pueda pedir la nulidad de la patente por la falta de novedad absoluta de lo por ello amparado.

Octavo. Entre nosotros se protegen los inventos a través de tres tipos de patentes: de invención, de mejoras y de modelos o dibujos industriales, que protegen respectivamente:

a) La primera al nuevo producto industrial, a los nuevos medios para la obtención de un producto y a la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de productos.

b) La segunda, los de mejoras a una invención amparada por una patente anterior o que sea del dominio público, siempre que produzca un ingenioso resultado industrial.

c) La tercera protege la nueva forma dada a un producto industrial, que lo convierta en nuevo y original, y los nuevos dibujos que

den a los productos industriales en los que se use un aspecto peculiar y propio.

Consideramos conveniente el establecimiento de una patente mediante la cual se proteja, con el objeto de acabar con el espionaje industrial, aquel invento que se encuentra en la fase experimental, o a lo que ya está inventado, pero que su titular está reuniendo los diversos elementos necesarios para poder llenar satisfactoriamente la solicitud de patente, y teme que alguien se apodere de sus ideas, dándose de esa forma una protección provisional, mientras se dan los últimos toques a un invento o se llenan los requisitos necesarios para el otorgamiento de la patente.

Noveno. Considero necesario que sea llenada la gran laguna que se presenta, en la Ley de Propiedad Industrial, con respecto a los derechos de que goza quien está tramitando el otorgamiento de una patente, durante el periodo que va desde la presentación de la solicitud hasta que es otorgada o negada la patente, periodo que suele durar varios años.

Décimo. Debe buscar la administración la forma de dar una mejor organización a la oficina de patentes, tendiente a dar mayor rapidez a los trámites para su otorgamiento, ya que en la actualidad es de dos a tres años como mínimo el tiempo que normalmente se tarda en determinar si lo presentado a patentar constituye o no una verdadera invención; tiempo en el que el inventor o su causahabiente no saben si pueden o no hacer negocio con su invento, aparte de que el avance de la ciencia y de la técnica, hace que en el momento de ser otorgada la patente, lo por ella protegido ya haya sido superado por otras nuevas invenciones, de tal forma que no se le puede ya sacar todo el provecho posible que si se hubiere otorgado con rapidez.

Decimoprimer. Es necesario descentralizar el procedimiento para obtener la protección de cualquiera de los objetos que constituyen la llamada propiedad industrial, ya que en la actualidad todos los trámites que van desde la presentación de la solicitud hasta el otorgamiento o denegación de la patente, deben ser necesariamente hechos ante la Oficina de Patentes dependiente en la actualidad de la Secretaría de Industria y Comercio, sita en el Distrito Federal; con lo cual se causa gran perjuicio al pequeño productor o al comerciante que no cuenta con los recursos económicos necesarios para seguir un largo procedi-

miento en la ciudad de México; por lo que es necesario el establecimiento de varias oficinas estratégicamente situadas, y ligadas a la Secretaría de Industria y Comercio a través de su Oficina de Patentes situada en el Distrito Federal, ante las cuales se pueda iniciar el procedimiento para obtener la protección, ya sea de los inventos, marcas, nombres comerciales, etc., dejando que sea la oficina central la que por los recursos de diversa índole con que en la actualidad cuenta, sea la que en definitiva decida si es o no dada la protección solicitada.

Decimosegundo. Es asimismo necesario que entre nosotros se regule ya sea en la Ley Federal del Trabajo o en la de Propiedad Industrial, la situación del inventor asalariado, tomando en cuenta siempre la importancia que para la realización de los inventos tenga el genio y el esfuerzo individual de este nuevo tipo de inventor, en los términos ya apuntados en el inciso f) del capítulo segundo de este trabajo.

Decimotercero. El Estado tiene obligación de otorgar la patente respectiva a toda aquella persona cuya situación propia y de lo presentado coincida con la hipótesis legal, quien tendrá a su vez el derecho de transferirla y explotarla, así como la obligación entre nosotros de explotarla y de pagar ciertas cantidades de dinero para mantener su vigencia, pudiendo ser anulada cuando ampare algo que la ley considere como no patentable.

Decimocuarto. Es necesaria la modificación del título octavo de nuestra ley, donde se establecen las responsabilidades penales y civiles de los que infrinjan los derechos que otorgan las patentes, ya que en la actualidad la pena máxima que se impone al que viole los derechos que confiere una patente es de 3 años de prisión y multa de \$ 3,000.00, pena que resulta ridícula si tomamos en cuenta los grandes daños y perjuicios que se causan al titular de la patente invadida.

Asimismo creemos conveniente crear un más ágil procedimiento tendiente a lograr una justicia más rápida y efectiva, ya que en la actualidad es requisito previo para perseguir al infractor de una patente el obtener la declaración administrativa de la Oficina de Patentes de que se ha infringido o falsificado una patente, resolución que se dicta después de haberse realizado una serie de exámenes tendientes a determinar el grado de infracción de lo patentado, dictamen que puede ser recurrido mediante el juicio de amparo; de tal forma que cuando el titular de la patente afectada se apersona en las averiguaciones penales el infractor ya hizo buen negocio, desacreditó en

la mayoría de los casos lo patentado, y ha encontrado la forma de no responder por los daños y perjuicios causados.

Decimoquinto. Es falsa la afirmación que comúnmente se hace de que existe una patente internacional, lo que en realidad existe es una protección de carácter internacional en favor de los súbditos de los países miembros de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, dada en la forma y términos que determine la ley nacional de cada uno de los países a ella adheridos.

Decimosexto. La Unión de París para la protección de la propiedad industrial, se ha convertido en los 85 años que tiene de vida en un vehículo poderoso para lograr el desarrollo del derecho industrial y garantizar a los súbditos de los países miembros la protección a lo largo de todos ellos de sus inventos, mediante preceptos tendientes a armonizar sus legislaciones y a resolver los posibles conflictos de leyes que puedan surgir de la aplicación que haga cada Estado de su ley nacional respectiva.

Los objetivos que se propone, los trata de alcanzar a través de:

a) Principio de asimilación por el que se comprometen los países unionistas a otorgar a los súbditos de los otros países miembros, una protección idéntica a la que en la actualidad o en el futuro se conceda a sus nacionales.

b) Principio de prioridad, institución fundamental para el logro del buen éxito de la Unión, por el cual se concede al depósito regular hecho en cualquiera de los países unionistas un término de gracia durante el cual se podrá presentar una solicitud similar en alguno o en todos los países miembros, sin que esta solicitud posterior se vea afectada durante el término de gracia para ello concedido.

Decimoséptimo. En el acta de la Unión se establece la protección de las diversas especies de patentes de invención admitidas por las legislaciones de los países miembros, quedando éstos obligados a proveer en su orden interno todo lo necesario para la correcta aplicación del convenio, así como el otorgar una protección temporal a las invenciones que figuren en exposiciones internacionales, y a cubrir en común los gastos ordinarios de la oficina internacional.

Decimooctavo. Se estatuyen en el acta de la Unión una serie de normas que se aplican en el orden interno de cada uno de los

países adheridos, mediante las cuales se pretende dar un tratamiento unionista, disposiciones que constituyen la esencia del tratado y de las cuales opinamos que deben ser reformadas:

a) El artículo 40. donde se establece el derecho moral del inventor de ser mencionado en la patente, debiéndose modificar dictándose las directrices para la nueva forma de realización de los inventos a través de contratos de trabajo.

b) Los artículos en que se dispone un régimen menos estricto en la explotación de las patentes, sobre todo en relación con las limitaciones que se hacen a los Estados miembros, en el sentido de que la falta de explotación de una patente sólo podrá dar lugar al otorgamiento de una licencia obligatoria de explotación; disposiciones grandemente perjudiciales para los países subdesarrollados industrialmente, ya que en la práctica, el otorgamiento de licencias obligatorias es casi nulo. Entrar nosotros es necesario para obtener la licencia, seguir un largo procedimiento ante la autoridad administrativa que implica una serie de gastos, además de que el titular de la patente tendrá en todo momento el derecho a vigilar la explotación de su patente, de tal manera que al ser ésta otorgada contra su voluntad, pondrá toda clase de trabas para impedir su explotación, además de que mediante el otorgamiento de la licencia de explotación, no se priva al titular de la patente del derecho a explotarla o a conceder licencia para ello, pudiendo pedir la revocación de la licencia otorgada a los dos años de haber sido ésta dada; de tal forma que nadie quiere obtener licencias obligatorias, ya que aparte de tener una vigilancia perturbadora de parte del titular de la patente, el que aprovechándose de la publicidad y del mercado abierto por el licenciataria, podrá en cualquier momento iniciar por sí mismo la explotación, u otorgar licencia a un tercero para que lo haga, así como pedir pasados dos años la revocación de la licencia obligatoria, tiempo que unido a las circunstancias antes señaladas, es insuficiente en la mayoría de los casos para recuperar la inversión hecha con el objeto de estar en condiciones de poder explotar la patente sobre la cual le ha sido dada la licencia obligatoria; razón por la que los países poco desarrollados industrialmente deben pedir el establecimiento de la caída al dominio público de lo protegido por una patente no explotada, en un tiempo que se determinará en forma especial en cada país, tomando en cuenta tanto su duración normal, como las situaciones industriales y comerciales que se presentan tanto en el orden interno como externo del país, evitándose en esa forma que los grandes consorcios industriales extran-

jeros, que son a los que se les otorga en este tipo de países, la mayoría de las patentes importantes, las que no van a dar un impulso efectivo a las economías nacionales, ni a crear nuevas fuentes de trabajo, sino que se utilizan en la mayoría de los casos para asegurar mercados y evitar que técnicas importantes se desarrollen en ellos, originando un estancamiento de la industria nacional, al no poderse desarrollar ni explotar las técnicas y productos en ellos protegidos.

c) Creemos necesario que en futuras revisiones del acta de la Unión se busque mediante el examen de las legislaciones existentes, hacer más armoniosos los sistemas y procedimientos que en ellos se usan para el otorgamiento de protección a los inventos; que bien pudiera ser el establecimiento general de la novedad absoluta de la invención, dejando que cada país determine el sistema que deba seguirse para su comprobación.

Decimonoveno. Es necesario que la oficina internacional, órgano ejecutivo de la Unión, le dé una mayor agilidad y circulación a sus publicaciones, de tal modo que cualquier interesado pueda estar al día, en cuanto a los nuevos sistemas y adelantos de todo lo concerniente a la propiedad industrial.

Asimismo entre nosotros es necesario superar la deficiente información que en la actualidad presta la **Gaceta de la Propiedad Industrial**, dependiente de la Oficina de Patentes de la Secretaría de Industria y Comercio, de tal forma que se convierta en un verdadero dispositivo del desarrollo industrial del país, al interesar mediante sus publicaciones, a que cada día sea mayor el número de personas que se sientan atraídas por la investigación técnica y científica, a la vez que se pueda saber en un momento dado, cuáles son las últimas novedades, sobre procedimientos y técnicas usados para la obtención de ciertos productos o resultados industriales, sirviendo de base para que el profesionista o técnico que trabaje en la misma rama donde son aplicadas estas técnicas, trate de superarlas, evitando así la pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero encaminados a obtener un resultado ya conocido y patentado, ya que sólo así se logrará el verdadero desarrollo industrial y económico del país.

LEYES Y TRATADOS CONSULTADOS

Constitución de 1857.

Código de Comercio.

Constitución de 1917.

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales.

Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales.

Código Civil para el Distrito y Territorios Federales.

Ley General de Sociedades Mercantiles.

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal de Derechos de Autor.

Convención de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.

Decreto que establece la tarifa para el cobro de derechos relativos a la propiedad industrial.

Ley Federal del Trabajo.

R E V I S T A S

Revista de la Facultad de Derecho, México, tomo VII, nos. 25 y 26.

Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, vol. XXVI.

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

BIBLIOGRAFIA

- ARCE, ALBERTO G., *Derecho Internacional Privado*, México, 5a. edición, Guadalajara Universidad. 1965.
- BARRERA GRAF, JORGE, *Tratado de Derecho Mercantil*, México, Porrúa. 1957.
- BREUER MORENO, PEDRO, *Tratado de Patentes de Invención*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot. 1957.
- CÁMARA DE DIPUTADOS, *Derechos del Pueblo Mexicano*, XLVI Legislatura. México, 1966.
- GUGLIELMO, PASCUAL, *Tratado de Derecho Industrial*, Buenos Aires, T. E. A. 1948.
- LADAS, STEPHANE, *La Protección Internacional de la Propiedad Industrial*, París, Boccarad. 1933.
- MISERACHS, ANTONIO, *El Copyright Norteamericano*, Barcelona, ed. del autor. 1946.
- MUCHAELIS, K., *Le droit américain des brevets d'invention*, París, Boccarad, 1935.
- RANGEL MEDINA, DAVID, *Tratado de Derecho Marcario*, México, ed. del autor. 1963.
- SEPÚLVEDA, CÉSAR, *El sistema mexicano de propiedad industrial*, México, ed. del autor. 1955.
- SOLÁ DE CAÑIZARES, FELIPE, *Derecho Comercial Comparado*, Barcelona, Montaner y Simón. 1963.