

24
30



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHO DE AUTOR



ESTUDIO GENERAL DE LAS PATENTES
DE INVENCION

SECRETARIA ADJUNTA DE
FACULTAD DE DERECHO



T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

ROLANDO ALEJANDRO ALVARADO NAVARRETE

Ciudad Universitaria

1990

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

ESTUDIO GENERAL DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPITULO I.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.1. Qué es la propiedad industrial?.....	1
1.2. Las creaciones nuevas.....	5
1.2.1. La patente de invención.....	5
1.2.2. El certificado de invención.....	8
1.2.3. El diseño industrial. (Dibujos y modelos industriales).....	10
1.3. Los signos distintivos.	
1.3.1. La marca.....	15
1.3.2. El nombre comercial.....	19
1.3.3. El aviso comercial.....	21
1.3.4. La denominación de origen.....	23
1.4. Represión de la competencia desleal.....	27

CAPITULO II.- RESUMEN HISTORICO DE LA PATENTE DE INVENCION.

2.1. Introducción.....	31
2.2. Reseña histórica de la patente de invención en diversos países.	
2.2.1. Venecia.....	32
2.2.2. Inglaterra.....	34
2.2.3. Estados Unidos de Norteamérica.....	38
2.2.4. Francia.....	39
2.2.5. Brasil.....	43
2.2.6. Argentina.....	44
2.2.7. España.....	46

2.2.8. Unión Soviética.....	46
2.3. Antecedentes constitucionales de la patente de invención en México.....	48
2.4. Evolución legislativa de la patente de invención en México.....	53

CAPITULO III.- LA PATENTE DE INVENCION EN MEXICO.

3.1. Que es una invención?.....	56
3.2. Definición de patente.....	61
3.3. Naturaleza jurídica de la patente.....	65
3.4. Justificación de la patente.....	69
3.5. Requisitos de patentabilidad.....	75
3.5.1. Requisitos materiales.....	75
3.5.2. Requisitos formales.....	83
3.6. Procedimiento para la obtención de la patente.....	83
3.7. Clasificación de las patentes.....	86

CAPITULO IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE.

4.1. Derechos del inventor con anterioridad a la obtención del título de patente.....	92
4.1.1. Existencia de tales derechos.....	92
4.1.2. Duración de tales derechos.....	95
4.1.3. Derecho a la obtención del título.....	97
4.1.4. Derecho de propiedad de la invención.....	98
4.1.5. Derecho de paternidad.....	99
4.2. Derechos derivados del título de patente.....	100

4.2.1. Derecho exclusivo de explotación.....	100
4.2.2. Derechos de transferir el título de patente.....	105
4.2.3. Derecho de prioridad.....	109
4.3. Obligaciones del titular de la patente.....	113
4.3.1. Obligación de explotar el invento.....	113
4.3.2. Pago de anualidades.....	117
4.3.3. Indicación de la calidad de los productos paten- tados.....	120
4.4. Concesión de licencias.....	122
4.4.1. Licencia contractual de la patente.....	122
4.4.2. Licencia obligatoria de explotación.....	127
4.4.3. Licencia de utilidad pública.....	131
4.5. Modos de concluir los derechos que confiere la patente.....	132
4.5.1. Nulidad de la patente.....	132
4.5.2. Caducidad de la patente.....	136
4.5.3. Expropiación de la patente.....	138 bis

CAPITULO V.- ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA PATENTE Y EL
CERTIFICADO DE INVENCION.

5.1. Características comunes.....	139
5.2. Diferencias entre ambas instituciones.....	141
5.3. Ventajas y desventajas de ambas instituciones.....	144
Conclusiones.....	147
Bibliografía.....	151

1.1. QUE ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Para poder saber qué es la propiedad industrial, es necesario, primero saber qué es la propiedad inmaterial. Esta es definida como; "el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar." (1)

La propiedad inmaterial, ha sido clasificada tradicionalmente en:

Propiedad Intelectual y

Propiedad Industrial.

La primera se refiere a los llamados derechos de autor, de finidos en el artículo 1^o de la Ley Federal de Derechos de Autor como: "el conjunto de normas que protegen al autor y a su obra intelectual y artística." (2)

Como el estudio de la propiedad intelectual o derechos de autor escapa a los alcances de este trabajo, nos limitaremos únicamente a lo antes dicho, pasemos a analizar qué es la propiedad industrial propiamente dicha.

"El concepto de propiedad es inherente a la vida misma del hombre desde sus primeras manifestaciones sociales, sin embargo, fue hasta el IUS CIVILES ROMANO cuando se les reconoció ju-

(1) Rangel Medina Davis, Tratado de Derecho Marcario, 1^a Edición, México 1960, pág. 90.

(2) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963.

ridicamente como un derecho de naturaleza exclusiva, absoluta y perpetua de todas las cosas."(3)

De la división tan bien elaborada que realizaron los romanos sobre la propiedad, la que interesa para este estudio es la subdivisión que hicieron entre bienes corporales y bienes incorporeales.

Al respecto, el tratadista Antonio de Ibarrola expresa: -- "Tradicionalmente se ha establecido una gran distinción entre los bienes; los unos como COSA: se les llaman bienes corporales; los otros como DERECHOS: se les llaman bienes incorporales. La decisión en cuestión nos viene desde el Derecho Romano; afirmaba Gayo: cosas corporales son aquellas que pueden tocarse, como los fundos, las vestiduras, el oro... las incorporales son aquellas que no pueden tocarse, ya que son las que consisten en un derecho, tales como la herencia, el usufructo, las obligaciones..." (4)

Partiendo de esta teoría, se puede afirmar que los diferentes institutos que conforman la propiedad industrial no son cosas, sino derechos, como tales deben ser objeto de una regulación autónoma, ya que están totalmente fuera del contexto de las normas que regulan cosas o bienes muebles e inmuebles.

Como bien sabemos los derechos reales recaen sobre bienes materiales o cosas en sentido estricto, lo cual no impide que puedan constituirse sobre bienes inmateriales..."La propiedad in

(3) Bravo González Agustín, Lecciones de Derecho Romano, Bay Gráfica Ediciones, México 1965, pág. 179.

(4) Ibarrola Antonio de, Cosas y Sucesiones, Edit, Porrúa, México 1957, pág. 51.

dustrial que ampara las patentes, marcas, nombres comerciales, evidentemente es un derecho real autónomo que deben diferenciarse de la propiedad ordinaria que sólo recae sobre cosas." (5)

Aunque el término propiedad industrial ha sido muy criticado, su difusión es tan amplia que discutir aquí si la designación es correcta o no lo es, sería por demás intrascendente.

El autor brasileño Joao Gama Cerqueira (6), expresa que; -- "la propiedad industrial constituye un sistema jurídico, un todo orgánico, subordinándose sus diferentes institutos a los mismos principios generales, siendo idénticos el fundamento y naturaleza de esos derechos, como idéntica es la naturaleza de los objetos sobre los cuales se ejercen." Concluye diciendo, "que la propiedad industrial, en todo su conjunto, descansa en el principio ético de represión de la competencia desleal, que constituye el fundamento y la razón de sus leyes."

Por su parte; Paul Roubier, (7) expresa que, "la propiedad industrial consiste en una regularización jurídica del juego de la competencia entre productores. Competencia que, no puede ser ilimitada, ni constituir para un comerciante o industrial un derecho absoluto, porque de ser así surgirán conflictos insolubles. Por consiguiente es necesario fijarle barreras que delimitarán su curso y constituirán posiciones que no podrán remover; esas posiciones son los derechos de propiedad industrial que, -

(5) Ibarrola, ob, cit, pág, 52.

(6) Gama Cerqueira Joao, Citado por: Newton Silveira, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, números 33-34, 1979, págs, 189 y 190.

(7) Roubier Paul, cit, por Rangel Medina, ob, cit, pág, 100.

por otra parte, son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores."

De lo anterior se deduce, que la propiedad industrial la constituyen un conjunto de DERECHOS industriales y comerciales que tratan de garantizar a sus titulares, el respeto de ellos -- por todo el mundo.

En cuanto a la definición de propiedad industrial, encontramos que diversos estudiosos de esta materia han emitido alguna, aquí señalamos las que consideramos como más importantes.

"Es un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una -- persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y -- comercial." (8)

"La propiedad industrial está constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo mundo, la exclusividad de reproducción ya de una creación nueva, -- bien de un signo distinto." (9)

De esta última definición, se desprende la división esencial de la propiedad industrial y por lo tanto de sus objetos:

(8) Ladas, cit, por Rangel, ob, cit, pág, 101.

(9) Rouber Paul, cit, por Rangel, ob, cit, pág, 102.

Creaciones
Nuevas

- a) Patentes
- b) Certificados de Invención
- c) Dibujos Industriales
- d) Modelos Industriales

Propiedad
Industrial

Signos
Distintivos

- a) Marcas
- b) Nombres Comerciales
- c) Avisos Comerciales
- d) Denominaciones de Origen

1.2. LAS CREACIONES NUEVAS:

1.2.1. LA PATENTE DE INVENCION.

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la palabra patente significa estar al descubierto, manifiesto. Dicho objetivo deriva etimológicamente de las voces latinas patens, patentis, patere, que significa estar al descubierto, a la vista de cualquiera.

Antonio de Ibarrola dice: "la palabra patente viene de la litterae patens, las cartas enviadas por el soberano a todos los que la presente vieren y en las que concedía un título, un empleo, un monopolio, no eran selladas sino abiertas y por eso se llamaban patentes. En sentido contrario las litterae -- clause se enviaban a determinadas personas para tratar asuntos

privados y eran cerradas." (10)

En el derecho mexicano, la patente es un verdadero monopolio legal de explotación de un invento, el cual encuentra su -- fundamento en el artículo 28 Constitucional, solo limitado, ese monopolio, por las modalidades que le imponga la Ley de Inven-- ciones y Marcas en vigor, así como por su Reglamento.

La Ley de Invencciones y Marcas (en lo sucesivo se le designará únicamente como Ley) en todo su articulado no contempla -- una definición de patente, solo el artículo 3º expresa: "La persona física que realice un invento o su causabiente, tienen el derecho exclusivo de explotarlo en su provecho, por si o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas por esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de invención,..."

Encontramos en este artículo el fundamento legal para la explotación de un invento en forma exclusiva, así como el de expedición de patentes.

El no estar definida por la Ley, no es obstáculo para que los estudiosos del derecho emitan su definición o conceptúen el término patente jurídicamente, así encontramos, y solo citando a algunos, a Jorge Barrera Graf que la define así: "La patente estriba, por una parte, en el derecho absoluto de explotación -- exclusiva de la invención que la Ley concede al inventor o cau--

(10) Ibarrola, ob, cit, pág, 224.

sahabiente, así como en la obligación que el beneficiario contrae de pagar ciertos derechos fiscales y el deber de explotar efectivamente la invención; por la otra, consiste en el título o documento que el Estado expide a favor del inventor o causahabiente." (11)

Es de hacerse notar la similitud existente entre esta definición y el contenido del artículo 3º de la Ley.

El autor español García Oviedo, señala: "Se entiende por patente el certificado que extiende el Estado, por el cual se reconoce el derecho para emplear o utilizar exclusivamente una invención en la industria y dar al comercio o poner en venta -- los objetos fabricados procedentes de ésta invención, por un -- tiempo determinado." (12)

En cuanto al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, vigente en nuestro país, este tampoco define lo que es patente de invención y sólo expresa en su artículo 1º inciso 2 que las patentes serán objeto de protección.

Por ser la patente de invención el tema central de este trabajo nos quedaremos, por el momento con esta pequeña introducción, la cual tiene el propósito de tratar someramente que es la patente de invención, sin profundizar en su estudio, Ya que a lo largo de este trabajo vamos a realizar el análisis pormenorizado de la evolución histórica de la patente, su naturaleza -

(11) Barrera Graf Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Edit, Porrúa, México 1957, Vol, I, pág, 174.

(12) García Oviedo Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid 1956, pág, 130.

jurídica, derechos y obligaciones del titular de la patente, etc.

1.2.2. EL CERTIFICADO DE INVENCION:

La palabra "certificado" proviene del latín "certificarse", que significa certificatio o sea, certificación.- Asegurar, afirmar, dar por cierta una cosa.

La reglamentación del certificado de invención es de reciente creación en México, pues dicha institución apenas fue regulada por la actual Ley de Invenciones y Marcas, promulgada en 1976. Quizá fue incluida en base a que se consideró: "que la incorporación de los certificados de invención al sistema mexicano podría remediar a la vez dos fenómenos preocupantes, por un lado, la escasa presencia de patentes de inventores mexicanos frente a la abrumadora cantidad de solicitantes extranjeras y por el otro, - el bajo índice de explotación de patentes en nuestro medio." (13)

La Ley Nacional expresa en su artículo 65 que, se podrá obtener certificado de invención, respecto de cualesquiera invento que pueda ser objeto de patente de invención, así como los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano y los procedimientos biotecnológicos de los que se obtengan: Farmoquímicos; medicamentos en general; alimentos y bebidas de consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; -

(13) Rangel Medina David, El Certificado de Invención en Estudios Jurídicos en Honor de Alberto Vázquez del Mercado, - edit, Porrúa, México 1982, pág, 531.

fungicidas y productos de actividad biológica.

Así vemos que el certificado de invención nace como una solución que el Estado encontró para dar cierta protección a invenciones que por considerarse de cierto interés público no son susceptibles de patente, claro ejemplo son los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos de consumo humano y animal, además el legislador hizo extensiva la obtención de un certificado de invención a todos los inventos o creaciones nuevas patentables. (Arts. 3, 65 y 80 L.I.M.).

En relación con los orígenes del certificado de invención - el maestro Rangel Medina expresa: "Ya en los primeros años del - Estado Sovietico, el 30 de junio de 1919 Vladimir Ilich Lenin, - en su carácter de Presidente Del Consejo de Comisarios del Pueblo de la R.S.F.S.R. firmó el decreto sobre Invenciones. En su - artículo 4° estableció una forma cardinalmente nueva de protección jurídica de los inventos: el certificado de autor" (14)

"El certificado de autor soviético se caracteriza básicamente por el hecho de que el invento pasa de inmediato a usufructo social de todas las empresas estatales, cooperativas y sociales, organizaciones e instituciones sociales sin permiso especial para ello. Pero a cambio de ese desprendimiento se establecen -- formas de estímulo material y moral a los inventores; en efecto, además de el pago que se da a los inventores que recibieron certificado de autor, se les otorgan otros derechos: que el invento lleve su nombre o una denominación especial; el derecho a la libertad de creación técnica." (15)

(14) ob, cit, pág, 519.

(15) Drkin y Nayashkov, cit, por Rangel, ob, cit, pág, 521.

De la lectura del párrafo anterior se desprende la gran similitud existente entre el certificado de invención de nuestro país y el certificado de autor soviético en cuanto a que los dos confieren al creador de un invento el derecho al pago de regalías, con la diferencia de que en México la Ley prevé que ese pago será hecho por el interesado que explote el invento, entre los soviéticos el pago lo hace el Estado.

El legislador nacional, a nuestro juicio, consideró importante no conceder la propiedad de los inventos amparados por un certificado de invención, ya que, pueden ser explotados por cualesquiera interesados, pero si comprendió la necesidad de otorgar incentivos a los inventores, buscando tal vez, mejorar con el certificado los índices de progreso nacional.

Para finalizar con el certificado de invención baste decir que: "el simple cotejo de los elementos característicos del certificado de invención con las peculiaridades antes recordadas del certificado del autor soviético, demuestra que el título mexicano es una copia en grado de tentativa del que sirvió de modelo."

(16)

1.2.3. EL DISEÑO INDUSTRIAL (DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES):

"Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en Inglaterra " diseños industriales " y designados comúnmente -

(16) Rangel, ob, cit.

como dibujos y modelos industriales, son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público, por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus -- cualidades técnicas." (17)

La Ley define al dibujo industrial como, "toda combinación de figuras líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio." (art. 82).

Y trata al modelo industrial como, "toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos." (art. 83).

La ley concede el titular de un dibujo o modelo industrial el derecho de uso exclusivo por el término de siete años irrogables (art. 81).

En relación con los conceptos legales emitidos, vale la pena tratar sus elementos dsitintivos:

DIBUJO INDUSTRIAL.-

"A) Combinación de figuras, líneas o colores:

Podemos decir que esa combinación deberá ser dimensional y puede consistir por ejemplo, en una impresión, pintura, bordado,

(17) Rangel Medina David, Protección al Arte Aplicado, Revista - Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nòms 29-30, México 1977, pág. 15.

tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, mosaico, incrustación, etc.

B) Que sea nueva dicha combinación:

Del texto del artículo 5º de la Ley puede afirmarse que un diseño se considerará como nuevo si no se encuentra en estado de la técnica, esto es, si no se ha hecho accesible al público, en el país o el extranjero, mediante una descripción oral o escrita, por el uso o por cualesquier otro medio suficiente para permitir su ejecución.

C) Incorporados a un producto industrial:

Es decir, que esté dicha combinación utilizada en un producto que va a ser fabricado o utilizado por la industria.

D) Con fines de ornamentación:

Es un fin estético, en cuanto a que tiende a agrandar la vista o mejorar la apariencia del producto industrial al que se incorpora el dibujo, sin que implique efectos o aspectos técnicos o que modifiquen la esencia del producto.

MODELO INDUSTRIAL.-

A). Toda forma plástica:

Aquí se encuentra incluido cualquier volumen, que constituya un patrón para la manufactura o fabricación de un producto industrial, sea pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, utilizadas industrialmente.

B) Que sea nueva:

Idéntico al dibujo industrial.

C) Que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial.

D) Que le de apariciencia especial.

Consideramos que al hablar la ley de especial, pretende hacello, como en el caso de los dibujos industriales, de peculiaridad, originalidad, propiedad, etc., en cuanto a que el modelo sea diferente a los demás.

E) En cuanto no implique efectos técnicos:

Esto quiere decir, que el modelo solamente se refiera al aspecto externo, a la configuración morfológica del producto, sin que tenga que ver con su funcionamiento o mecanismo interno."

(18)

En relación con los sistemas de protección de las obras de arte aplicado a la industria, son muy variados, según el país -- de que se trate, así encontramos diversas teorías de protección:

"a).- La unidad de arte.- El modelo o dibujo no es sino arte aplicado, sin que el destino del mismo cambie, por tanto, el origen artístico que como creación originalmente tiene. De acuerdo

(18) Rangel Ortiz David, El Diseño Industrial en la Nueva Legislación Mexicana de la Propiedad Industrial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nums, 31-32, México 1978, págs., 216 a 218.

do con este criterio el diseño industrial es un solo objeto, un solo creador y queda protegido tanto por las Leyes de propiedad industrial como por las de propiedad literaria artística. (Francia).

b).- El sistema que admite la unidad del arte, pero sólo se mete la protección a la Ley autoral excluyendo la legislación sobre propiedad industrial. Estamos en presencia de un sólo objeto, un solo creador y una sola protección . (Bélgica y Holanda).

c).- El sistema que parte del principio de la dissociabilidad, según el cual la aplicación industrial de un modelo confiere a este una autonomía que separa lo industrial de lo puramente artístico y entonces es el destino del objeto el que permite aplicar las leyes de derechos de autor o propiedad industrial. - Se trata de doble objeto y una ley para cada uno de ellos. (Italia y España).

d).- Una concepción tipo que podría calificarse de intermedia, es la que separa lo artístico de lo industrial, según el número de reproducciones que se realicen de la obra. (Gran Bretaña). (19)

El sistema de la ley mexicana es complejo, así encontramos que, se protege a las manifestaciones artísticas aplicadas a la industria (art. 81), el derecho de autor no comprende la aplicación industrial de las ideas contenidas en sus obras (art. 81 Ley Federal de Derechos de Autor). Sin embargo, se castigan diversos

actos que puedan tipificarse como competencia desleal, tales como comerciar con obras publicadas con violación de los derechos de autor (art. 136-1 L.F.D.A.). (20)

En relación al convenio de París, éste únicamente se limita a señalar que los dibujos y modelos industriales serán objeto de protección por todos los países de la Unión (art.5 quinquies).

1.3. LOS SIGNOS DISTINTIVOS:

1.3.1. LA MARCA.

"La marca es un signo para distinguir. se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca, proteger mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia." (21)

"La marca es fundamentalmente un signo, un símbolo, o emblema que señala, distingue las mercancía de un productor de las de otro." (22)

De estas definiciones, muy semejantes entre sí, partiremos hacia el análisis del tema, ya que las consideramos muy completas para el objeto de éste trabajo.

En relación con la ley, esta conceptúa a la marca de la si-

(20) Rangel Medina D, ob, cit, pág, 21

(21) Sepulveda Cesar, Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, edit, Porrúa, México 1981, pág, 113.

(22) Ladas, cit, por Rangel Medina, ob, cit, 185.

guiente manera; "Esta ley reconoce las marcas de productos y de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de la misma especie y clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio - de otros de su misma clase o especie." (art. 87).

En la anterior definición encontramos que en esencia contiene los mismos elementos de las definiciones doctrinarias.

Ya definida la marca, pasemos a señalar en seguida cuales - son las características esenciales de las marcas para obtener su registro.

Distintividad de la marca.-

"La esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar.

En primera y última instancias, el destino de la marca está en identificar" (23) Esto significa que la marca no debe confundirse con otras ya existentes.

"Una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no -- tengan las dos marcas ante sus ojos. Para que una marca sea distintiva precisa reunir el doble requisito de la novedad y especialidad." (24)

(23) Rangel, ob, cit, pág, 185.

(24) Braun, cit, por Rangel Medina, ob, cit, pág, 187.

En cuanto a la novedad, esta significa que el signo escogido como marca, no debe ser ya conocido como signo distintivo de alguna empresa o persona física. "No es preciso que la marca sea nueva por si misma; basta que lo que sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento." (25)

La marca para gozar de protección legal debe cumplir con una función diferenciadora, la cual a su vez sólo podrá realizarse si la marca es suficientemente original para llamar la atención del comprador. A ésta condición se le llama especialidad de la marca. (26). Por ello se dice que la marca debe ser especial, debe ser diferente a otras marcas, para que el público consumidor sea protegido y se le permita diferenciar fácilmente una marca de otra, con el propósito de que éste, obtenga una garantía de calidad y precio en los productos que adquiere.

Lo dicho en los párrafos precedentes ha sido recogido por la ley vigente, así encontramos que, en el art. 91, en sus fracciones XIX, XX, XXI, XXII y XXIII expresan que se negará el registro de una marca que pueda inducir a error al público consumidor; traducir a otro idioma las palabras no registrables; una marca igual o semejante, en grado de confusión a un nombre comercial aplicada a los mismos o similares servicios.

Licitud de la Marca.-

La fracción XVIII del art. 91, expresa que no será registrable como marca todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridicularizar ideas o personas.

Veracidad de la Marca.-

"Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al

(25) Magalhaes, cit, por Rangel Medina, ob, cit, pág, 193.

(26) Rangel Medina, ob, cit, pág, 190.

público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o -- que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en en -- gaño en la selección de los productos." (27)

Para evitar que el público consumidor sea engañado con res-- pecto al origen, calidad o naturaleza de las mercaderías, nues-- tra Ley consagra el principio de veracidad de la marca cuando -- prohíbe el registro de: las denominaciones, signos o figuras su-- ceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, las que constituyan falsas indicaciones sobre la natu-- raleza, origen, componentes o cualidades de los productos o ser-- vicios que pretende amparar. (art. 91 frac. XVI).

El Convenio de París, contiene, también, disposiciones acer-- ca del registro y protección de marcas, señala en su art. 1º. -- que las marcas serán objeto de protección por los países de la -- Unión; en su art. 6 bis prohíbe el registro de marcas notoria-- mente conocidas así como en los 6 ter la prohibición de registro como marca en cuanto a emblemas de Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales; el -- art. 6 quinquis señala que una marca registrada en algún país de la Unión será objeto de protección por los demás países.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la protección ju-- rídica de las marcas va en relación con la protección jurídica -- del comerciante honesto y del público consumidor, quienes res-- pectivamente, conserva su credibilidad y orienta al consumidor a elegir los productos y servicios que él elabora y expende; por parte del público tiene éste la garantía en la marca que adquie--

re del tipo y calidad que busca.

1.3.2. EL NOMBRE COMERCIAL.

"El nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas o morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género." (28)

Como las marcas, avisos comerciales y las indicaciones de origen, el nombre comercial pertenece a las prerrogativas industriales que, en el campo de la propiedad industrial se llaman -- signos distintivos. Y se diferencia del otro grupo de objetos de la propiedad industrial llamados creaciones nuevas o sean las patentes de invención, los certificados de invención y los diseños industriales.

"El nombre de comercio o nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficacia, y muchas otras más. Es, al mismo tiempo, el correlato de la clientela. La clientela no puede sentirse, ni pesarse, ni medirse. Pero tiene un valor económico." (29)

Es preciso señalar, que si bien, la doctrina ha elaborado -

(28) Correa Enrique, Protección del Nombre Comercial, Revista, - Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm, 1, México 1963, pág, 23.

(29) Sépulveda César, ob, cit, pág, 171.

diversas definiciones y conceptos del nombre comercial, no lo ha hecho así la ley vigente, por lo que se debe atender a los elementos que se desprenden de la lectura de la ley para elaborar - el concepto: la utilidad peculiar es la de distinguir, particularizar o singularizar el establecimiento o negociación que se detenta.

La protección del nombre comercial nace en la Convención de París de 1883, la que, en su artículo 8 señala que el nombre comercial está protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. El art. 179 de la ley Nacional establece que, el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial al que se aplique y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores.

El derecho de exclusividad que la ley reconoce descansa en el uso efectivo que del nombre comercial se haga, condición esencial para que se goce de protección. "Pero además del requisito de uso, es necesario que el signo elegido sea distintivo, especial, novedoso y lícito. Existe además otra limitación al derecho de uso, está condicionada a la extensión del campo de la clientela del establecimiento." (30)

En relación al concepto de "clientela efectiva" a que alude

(30) Correa Enrique, ob, cit, pág, 25.

el art. 179, el autor César Sepúlveda, en la obra ya citada, dice: "es difícil saber que quiso decir el legislador con cliente la efectiva", sin embargo, explica qué función tiene la cliente la por si misma y dice: "La clientela tiene un valor importante en todo negocio. Es a la vez la comprobación de que la empresa ha alcanzado cierto grado de éxito, y la posibilidad de continuar obteniéndolo."

No obstante que éste artículo establece la no necesidad de registro para la protección del nombre comercial, el art. 180 - admite la posibilidad de que el titular del mismo, lo solicite, publicándolo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. Con el objeto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo. Los efectos de la publicación duran cinco años a partir de su fecha legal o de presentación de la solicitud y son renovables dichos efectos por períodos iguales indefinidamente. (art. 84).

1.3.3. EL AVISO COMERCIAL.

El aviso o anuncio comercial, en consideración del autor - Joaquín Rodríguez. es: "cualquier combinación de letras, dibujos o de cualesquiera otros elementos que tengan señalada originalidad y sirvan para distinguir fácilmente una negociación o determinados productos de los demás de su especie." (31)

Por su parte, el autor Mantilla Molina (32) señala "...for

(31) Rodríguez y Rodríguez Joaquín, Derecho Mercantil, 14a, Edición, Edit, Porrúa, México 1980, pág, 442.

(32) Citado por Higuera Ricoy, El Anuncio o Aviso Comercial, Tesis de Licenciatura, U.N.A.M., Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, México 1986, pág, 52.

ma original de anunciar una negociación durante un plazo de diez años..."

"Sirve el aviso para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer a la clientela. Es, en realidad, un anuncio." (33)

Definido el aviso comercial por la doctrina, pasemos a señalar como lo trata la legislación vigente.

La Ley de Invenciones y Marcas no define en su articulado que es el aviso o anuncio comercial, y es aquí donde debiera contenerse tal concepto o definición, sin embargo, el artículo 6° del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal nos auxilia en dicha tarea, al definirlo como: "Todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de productos y bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, cívicas, políticas, culturales, industriales o comerciales."

De la lectura de este artículo se desprende que los avisos pueden formarse con leyendas, imágenes, frases simples o bien, cada una de ellas puede ir acompañada de imágenes, "pero en todo caso el aviso deberá ser original. Los avisos comerciales, para que lo sean, han de guardar una relación inmediata con un establecimiento o con mercaderías y esto es obvio. La naturaleza

(33) Sepúlveda César, ob, cit, pág, 185.

del aviso es ser vehículo de anuncio y una frase sin esa connotación no puede ser aviso comercial." (34)

El artículo 174 de la ley, establece que cualquier persona puede adquirir el derecho exclusivo de uso de un aviso comercial e impedir que otras hagan uso de avisos iguales o semejantes.

Los avisos, según el art. 175 de la ley, tienen una protección de diez años a partir de la fecha de registro. Al terminar ese plazo, caerán de pleno derecho bajo el dominio público, y en consecuencia, no podrá volver a ser registrado como aviso.

Para el registro de un aviso deberán observarse las reglas establecidas por la ley en relación con las marcas.

El aviso no cuenta con una protección específica en la ley, y en el caso de controversia o litigio deberá acudirse a las reglas que señalan para las marcas.

1.3.4. LA DENOMINACION DE ORIGEN.

Se entiende por denominación de origen, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. (art. 2° del Arreglo de Lisboa).

Hildegart Rondón de Sanso, define la denominación de ori--

(34) Sepúlveda, ob, cit, pág, 184.

gen, como el signo constitutivo por un nombre geográfico que se identifica con las cualidades de los productos de la zona.

Carlos E. Mascareñas lo define, en su libro Tratado Comercial de Derecho Comparado como un nombre geográfico que se usa, de manera leal y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído de un lugar geográfico, al cual corresponde el nombre usado como denominación y que reúne determinada calidad y ciertas características.

En las definiciones emitidas, podemos observar que, para -- que la denominación de origen se reconozca jurídicamente como -- tal, debe reunirse como elementos constitutivos los siguientes:

"a).- Debe ser una denominación geográfica. (Referirse a un lugar concreto del mundo).

b).- Que esa denominación corresponda al lugar donde se origina el producto.

c).- Que además se use como denominación del mismo.

d).- El producto, el cual debe ser un producto tipo, pues -- no todo producto del mismo lugar podrá ser distinguido con la denominación de origen, sino que ésta se reserva para el que presente calidades que son esencialmente debidas a la acción de condiciones naturales propias, de un terreno determinado, aunque esas calidades obedezcan también a cuidados especiales y apropiados." (35)

(35) Paul Roubier, cit, por Robles Vargas R, en Regimen Jurídico Internacional de las Denominaciones de Origen, Tesis de Licenciatura, U.N.A.M., México 1985, pág, 7.

e).- Uso previo de la denominación, sin cuyo requisito no puede nacer la denominación de origen, la cual refleja en el mercado la calidad y características peculiares del producto, cuya designación se realiza por medio del repetido empleo de la denominación geográfica. (36) (37)

En nuestra legislación, la figura de la denominación de origen es nueva. Esta tiene sus inicios en el esfuerzo de productores franceses de principios del siglo XIX, para encontrar protección a cierta clase de mercancías.

Nuestra ley contempla en su art. 153, la declaración general de protección a una denominación de origen, la cual deberá ser hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, -- siendo bien de oficio o a petición de parte.

Si alguna persona obtiene el beneficio de la declaración general de protección tiene derecho a usar la denominación durante cinco años, susceptible de renovarse por períodos iguales, siempre y cuando se cubran los requisitos previstos por la ley.

En cuanto a la protección internacional de la denominación de origen, se encuentra vigente en México el Arreglo de Lisboa, -- suscrito en esa ciudad el 31 de octubre de 1958 por Cuba, Checoslovaquia, España, Francia, Hungría, Israel y Portugal. México es parte del mismo desde el año de 1964. Hasta 1981 se habían adherido 16 países.

En éste Arreglo, se protege internacionalmente, por primera

(36) Mascareñas E. Carlos, cit, por Robles Vargas, ob, cit, pág. 8.

(37) Toda la clasificación es hecha por Robles Vargas, ob, cit.,

vez en forma positiva a las denominaciones de origen, ya que, -- aún cuando el primer antecedente de tutela internacional lo encontramos en la Convención de París de 1883, la que, en sus artículos 9 y 10 consignaban reglas para impedir o restringir acciones fraudulentas con productos que llevaran falsamente una indicación de procedencia, ésta disposición no concedía protección suficiente; otro antecedente es el Arreglo de Madrid, prevé disposiciones más rigurosas que la Convención, que de igual manera no lograron frustrar la falsificación y por ende el fraude.

El Arreglo de Lisboa comprende 14 artículos. La parte dogmática abarca del 1 al 4 o sea, los derechos protegidos; del 5 al 7 se regula todo lo relativo al registro internacional de las denominaciones de origen; los demás artículos son de tipo reglamentario, como el 9 que crea un consejo coordinador, el 10 que anuncia la confección de un reglamento, 12 y 13 sobre entrada en vigor y ratificaciones y, el 14 señala que el texto del Arreglo será firmado en francés y depositado en Suiza; sólo el 8 es la excepción ya que se refiere a las acciones para asegurar la protección.

Del articulado del Arreglo, tiene especial importancia el art. 1º, que expresa: "Los países signatarios se comprometen a proteger en sus territorio, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidos y protegidos a dicho título en el país de origen y registradas en la Oficina de la Unión para la protección de la Propiedad Industrial."

De ésta manera, para proteger internacionalmente un produc-

to, se debe primero obtener en nuestro país, la declaración general de protección otorgada por la Secretaría a la cual da competencia la ley.

1.4. REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL:

Para Rafael de Pina (38), "la competencia desleal es la conducta de un comerciante dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro comerciante, por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido."

"La competencia desleal es el acto de mala fé, que tiene -- por objeto producir confusión entre los productos de dos o más - comerciantes, o que sin provocar tal confusión, llegue a descargar el descrédito sobre el establecimiento rival." (39)

En todos los casos la competencia desleal busca obtener indebidamente el favor de la clientela, que seguramente, sin estos actos se dirigirá a otra parte. La deslealtad radica no en la actividad de competencia, sino en los medios utilizados para ello.

La competencia desleal tiene dos elementos:

- 1).- Un acto de competencia, y
- 2).- Una conducta incorrecta de quien realiza el acto, lo - cual equivale a deslealtad. (40)

El primer elemento, la competencia, es la relación de rivalidad que existe entre comerciantes para ganar para sí clientela

(38) De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, edit, Porrúa, México 1983, pág, 165.

(39) Rippe Siegbert, La Concurrency Desleal, edit, Amalio Fernandez, Uruguay, pág, 40.

(40) ob, cit, pág, 41.

o mercados.

El segundo es la deslealtad, la conducta perjudicial de -- quien realiza un acto de competencia.

Existe gran variedad en la forma de realizar la competencia desleal, dichas formas, según la doctrina pueden clasificarse co mo sigue:

"a).- Usurpación de la propiedad industrial.- Aprovecharse del prestigio obtenido por un comerciante en sus productos.

b).- Imitación de la propiedad industrial.- Imitar marcas o nombres comerciales, creando confusión en la clientela.

c).- Confusión de la propiedad industrial.- A través de medios que engañen a los consumidores, sin llegar a la imitación.

d).- Falsedades sobre atributos personales o ajenos.- Emi-- tir falsedades relativas a la eficacia de productos propios o -- bien buscar el desprestigio del competidor.

e).- La denigración del competidor.- Falsedades emitidas en contra del competidor. Es obvio que ningún consumidor querrá rea-- lizar actos mercantiles con un comerciante acusado de delito o -- insolvencia.

f).- Las comparaciones ilícitas.- Comparar los beneficios -- del producto propio con las deficiencias del producto del compe-- tidor; esto es con el objeto de provocar el rechazo por parte de la clientela del producto del competidor.

g).- Boicot en contra del competidor y su establecimiento.- Lograr que no le surtan materias primas al competidor, servicios de mantenimiento a sus aparatos u otorguen créditos para el funcio

namiento del establecimiento rival, etc.

h).- Violación de convenios lícitos de no competencia. Cuando los comerciantes mediante convenio igualen precios, mercancías o servicios que prestan, al violarlos realizan competencia -- desleal.

i).- Monopolios comerciales.- Los competidores más fuertes tienen la posibilidad de ofrecer precios más bajos que no podrían resistir comerciantes con menores posibilidades económicas o recursos técnicos.

g).- La publicidad como medio de competencia desleal.- La publicidad es la forma idónea de llevar a conocimiento del público el conjunto de maquinaciones fraudulentas de los comerciantes desleales.

k).- Concurrentes incompatibles.- Las que realiza un empleado de un comercio aprovechado el establecimiento y clientela del patrón o bien la del socio colectivo que realiza actos de comercio relacionados con la competencia, aprovechando los secretos técnicos y económicos que en su calidad de socio puede obtener."

(41)

En nuestro país la competencia desleal no se encuentra regulada de una manera sistemática en un solo cuerpo legislativo, es obvio que las reglas sobre competencia desleal encontrarían en la Ley de Invenciones y Marcas su mejor lugar. Así vemos, a manera de ejemplo, que el artículo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, prohíbe a los socios de una sociedad en nombre

(41) Vignettes López Jorge, La Competencia Ilicita, Rev, Méx, de la Prop, Ind, y Art, Núms 25-26, Méx, 1975, págs, 243 y sig.

colectivo, realizar negocios del mismo género que el objeto de la misma y formar parte de sociedades que los realicen. Aquí encontramos, un supuesto de competencia desleal, ya que el socio podría atraer en su provecho la clientela de la sociedad.

La Convención de París establece en su artículo 10 bis de su tratado, la represión de la competencia desleal y establece: "los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la -- competencia desleal.

En el inciso 3) señala: "En particular deben prohibirse:

1.- Cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2.- Las aseveraciones falsas en el ejercicio de comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos.

C A P I T U L O I I

RESUMEN HISTORICO DE LA PATENTE DE INVENCION.

2.1. INTRODUCCION:

La industria contemporánea es el resultado de una larga evolución, que aún perdura, el derecho sobre inventos es también el resultado de una evolución paralela, lenta al principio, vertiginosa en los últimos cien años.

Actualmente se admite que el inventor tiene el derecho de explotar o permitir que otros exploten su invento. En todo el mundo la persona que desarrolla o lleva a la práctica sus ideas inventivas, tiene el derecho a obtener su correspondiente patente, para con ella poner en movimiento la maquinaria judicial en defensa de su exclusividad.

"Para que se vislumbraran las primeras exclusividades fue necesario que en la Edad Media apareciera el Soberano Absoluto, árbitro del ordenamiento jurídico en virtud de su autoridad de Derecho Divino o de su fuerza. En esa posición Suprema e incontrolable, el Soberano puede conceder arbitrariamente monopolios de explotación a quien le viniere en ganas.

Al principio esos monopolios se otorgaron prescindiendo de que fueran útiles o perjudiciales para los intereses de la colegtividad. Más adelante, a causa de guerras o por otros motivos, no fue posible traer de el extranjero ciertos productos necesarios o apetecidos, el Soberano trató de hacerlos fabricar localmente, concediendo a tal efecto monopolios de explotación, que

constituían un incentivo porque eliminaban la competencia. Fué así que el Soberano comenzó a otorgar monopolios, por vía de gracia, a algunos inventores.

Con la disminución paulatina de las facultades absolutas del Soberano y con la aparición de los Parlamentos, la facultad de otorgar arbitrariamente monopolios fue desapareciendo. Sólo se conservaron monopolios que parecían favorecer a la industria. Poco a poco se reglamentaron las facultades del Soberano, aún para la concesión de éstos: Se establecieron qué cosas eran susceptibles de ser objeto de monopolio. Se llegó prácticamente a otorgar monopolios, principalmente sobre las invenciones. Como última etapa de su evolución, se reconoció que los inventores eran dueños exclusivos de sus inventos a título de creadores y no por gracia del Soberano." (1)

2.2. RESEÑA HISTORICA DE LA PATENTE DE INVENCION EN DIVERSOS PAISES:

2.2.1. VENECIA.

"En muchos renglones curiosos de los anales históricos hay pruebas de que los reyes y gobernantes otorgaron a individuos particulares, derechos exclusivos para ejercer un determinado comercio, vender un producto o usar un proceso. Tales concesiones eran un modo franco de recompensar o de conceder favores y sería

(1) Breuer Moreno Pedro, Tratado de Patentes de Invención, edit, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1957, págs, 3-4.

realmente sorprendente que no se hubiera utilizado en alguna forma en la mayoría de las comunidades. En el siglo XIV encontramos en Europa numerosos ejemplos de privilegios otorgados a los innovadores; en el siglo XV en Venecia el uso sistemático del privilegio monopolista, otorgado a los inventores a fin de estimular la invención. En 1474, según el historiador Romanin, la República de Venecia prometía privilegios por diez años a los inventores de nuevas artes y máquinas.

Se le ha llamado "la primera ley de patentes" y se sabe que fueron otorgados cerca de cien privilegios para inventos industriales entre los años de 1475 y 1550; o sea que la Venecia del siglo XV poseyó un sistema bastante bien desarrollado de patentes para los inventores; parece que la utilidad y novedad del invento eran considerados importantes para otorgar un privilegio y se exigía al inventor que pusiera en práctica su invento dentro de un tiempo determinado." (2)

El texto de la ley era el siguiente:

"MCDLXXIV. Marzo XVII. Hay en esta ciudad y sus alrededores atraídos por su excelencia y grandeza, muchos hombres de diversos orígenes, que tienen sutilísimas mentes y aptos para imaginar y descubrir diversos artificios en ingenios y si se dispusiera que otros no puedan tomar para sí, para aumentar sus honores, los trabajos y artificios descubiertos por tales hombres que los otros pudieran ver, tales hombres descubrirían y harían cosas de

(2) Penrose Edith T, La Economía del Sistema Internacional de Patentes, edit, Siglo Veinte y uno, México 1974, pág. 6.

no pequeña utilidad y ventaja para nuestro Estado.

Por lo tanto; Se decreta por autoridad de este Consejo, que cualquiera que haga en esta Ciudad un nuevo e ingenioso artificio, estará obligado a registrarlo en la oficina de los "Provedori" de la Comuna tan pronto haya sido perfeccionado en forma que sea posible usarlo y aplicarlo. Quedará prohibida a cualquier otro artificio a la imagen y semejanza de aquel sin el consentimiento del autor, durante el término de diez años. Y sí a pesar de esto alguno lo hiciera, el dicho autor podrá citarlo ante -- cualquier Oficial de esta Ciudad y aquel que haya imitado será -- compelido a cien ducados y el artificio será inmediatamente destruido. Pero nuestro Gobierno tendrá la libertad, a su entera -- discreción de tomar y usar para las necesidades cualquiera de dichos artificios e instrumentos, bajo la condición, sin embargo, de que nadie, aparte del autor, pueda emplearlo."

Esta ley sorprende por lo moderno de sus conceptos, en opinión del tratadista Pedro Breuer Moreno (3) "debe atribuirse -- grandísima importancia a esta ley: define una orientación en el derecho y marca una etapa básica en su desarrollo."

2.2.2. INGLATERRA.

"En Inglaterra, la organización de la vida municipal y comercial se basaba principalmente en cédulas, privilegios, franquicias y licencias especiales y no era fácil distinguir a la patente de innovación de los otros privilegios concedidos por la -- Corona. Los privilegios comerciales otorgados a las compañías -- mercantiles y los industriales concedidos a los fabricantes eran

(3) Breuer, ob, cit, págs, 7-8.

sólo diferentes especies del mismo género, en el que eran usuales las mezclas. Sin embargo, ya en 1623 se le dió reconocimiento estatuario a la patente de inventor, por ser monopolio justificado que debía distinguirse de otros privilegios monopolísticos.

Hasta la década de 1570, los monopolios de patente eran otorgados principalmente para alentar la innovación y la invención. Si bien el deseo de estimular la introducción de nuevas artes siguió siendo una importante razón para concederlos, después de esa época otras razones adquirieron mayor importancia. La concesión de un monopolio era una manera fácil de recompensar a los favoritos, de asegurar la lealtad de personajes prominentes a la Corona, de obtener dinero y de establecer un control central sobre la industria: bajo Isabel y Jacob I, se usó cada vez más estos propósitos.

El clamor público en contra de los privilegios monopolísticos restrictivos era fuerte y persistente, ya que abarcaban a artículos de uso común, como la sal, los aceites, el vinagre, almidón etc. De acuerdo con estas primeras concesiones, los propietarios de las patentes tenían un extenso poder de control; podían registrar los locales y decomisar las mercancías de supuestos infractores. Con frecuencia estos poderes eran ejercidos con considerable violencia, despotismo e irresponsabilidad, lo que intensifica el resentimiento popular en contra de todo el sistema.

El otorgamiento de patentes para estimular la industria y con vistas al interés público fue reconocido como parte de las prerrogativas reales; los monopolios contrarios al interés nacio

nal y sin ninguna "Consideración a la opinión pública" se creaban violando el derecho consuetudinario; de aquí que muchas de las patentes dadas por Isabel fueron ilegales, pero objetarlas era un acto peligroso, susceptible de ser interpretado como una falta de respeto a las prerrogativas de la Reina, y merecedor de severas penas impuestas por la Corte "por desacato a nuestros reales mandatos." Sin embargo, en 1601 la rebeldía de la Cámara de los Comunes llegó a tal punto que la Reina, para evitar una acción en su contra, emprendió la reforma del sistema, aboliendo los monopolios más odiosos y sometió a los demás al criterio del derecho consuetudinario. Casi inmediatamente, con el famoso Case of Monopolies, Darcy vs. Allin (1602), se objetó la patente para la importación, venta y fabricación de naipes. La sentencia en este caso finalmente estableció que, según el derecho consuetudinario, las concesiones exclusivas para ejercer el comercio con fines de fuero privado se oponían a la "libertad y beneficios de los súbditos" y eran contrarios a ese derecho.

Asimismo, no había duda acerca de la legalidad de las concesiones que favorecían el "bien público." (4)

El fracaso de Jacobo I para ajustar sus concesiones de monopolios al derecho consuetudinario, hizo necesario el Estatuto de Monopolios de 1623, que reafirmó esencialmente la doctrina establecida por Darcy vs. Allin. En virtud del Estatuto, los monopolios fueron declarados nulos según el derecho consuetudinario y se disponía que se debía indemnizar a las personas que hubie-

(4) Fox, Monopolies And Patents, cit, por Penrose, ob, cit, pág, 10.

ran sido perjudicadas por ellos. Se hizo una importante excepción en la sección 6.

"Además se dispone, y sea declarado y promulgado, que cualquiera de las disposiciones antes establecidas no se han de aplicar a las cartas de patentes y concesiones y privilegios por el término de catorce años o menos, sobre la utilización o fabricación de cualquiera de las manufacturas nuevas aquí abarcadas, que se otorguen de aquí en adelante al primer y verdadero inventor o inventores de esas manufacturas, si no son usadas por otros en el momento en que se otorguen esas cartas de patentes y concesiones, y siempre que no sean contrarias a la ley ni perjudiciales para el Estado por elevar los precios internos de las mercancías, dañar al comercio o ser inconvenientes en general; los catorce años dichos han de contarse a partir de la fecha de las primeras cartas de patente o concesión de privilegios que se extiendan aquí en adelante y tendrán la misma fuerza que tendrían si este decreto no hubiera sido promulgado y ninguna otra."

(5)

Este estatuto ha sido llamado la Carta Magna de los derechos del inventor, no porque iniciará la protección de la patente del inventor, sino porque fue la primera ley general de un Estado moderno que establecía el principio de que sólo al "verdadero y primer" inventor de una nueva manufactura debía otorgársele un monopolio de patente.

El Estatuto de monopolios es la base de la actual ley de patentes británica y el antecesor directo de la de los Estados Uni

dos. Fué la única ley estatutaria en la Gran Bretaña o en cualquier otro país durante más de 150 años." (6)

2.2.3. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

La única ley de patentes creada en el siglo XVIII, fué la de los Estados Unidos. La Constitución dió poder al Congreso "para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles asegurando, por tiempo limitado, a los autores e inventores los derechos exclusivos de sus respectivos escritos y descubrimientos." (Art. I Sec. 8 (8)).

La primera ley federal de patentes se emitió en 1793.

Muchos de los gobiernos coloniales habían otorgado privilegios exclusivos a los inventores y algunos habían elaborado disposiciones legales especiales para ellos. Se otorgaron privilegios de monopolio, no sólo para los inventos nuevos sino también, y a veces especialmente, para las innovaciones extranjeras. Por otro lado, se previno específicamente contra los abusos que podrían causar esos privilegios, como los ocurridos en la Inglaterra Isabelina.

En 1641, la legislatura de Massachusetts decretó: "No se otorgará o permitirá ningún monopolio entre nosotros, sino solo a los nuevos inventos que sean provechosos para el país y eso sólo por un corto tiempo." (7) Connecticut adoptó una Ley similar en 1672.

(6) Penrose, ob, cit, págs, 7-11.

(7) Massachusetts, Body of Liberties, Sec, 9, cit, por Penrose, ob, cit, pág, 14.

En el siglo XVIII, varias colonias otorgaron numerosas patentes de privilegio, algunas para inventos y otros para el establecimiento de industrias nuevas, de acuerdo con los procedimientos conocidos en otras partes (se otorgaron patentes para impulsar la producción de sal, lonas, velas, para el establecimiento de diques secos, fábricas de tabaco, molinos, etc.) Un historiador manifiesta que: "Los monopolios más numerosos eran los destinados a proteger el mercado local para un presunto fabricante, - sin considerar si se trataba de inventos o métodos importados, - pero como la proyectada industria generalmente era nueva o en -- desuso, el concesionario en la mayoría de los casos podía pedir el crédito por introducir su arte desde algún otro país o provincia." (8)

Este sistema para alentar la importación de industrias nuevas desapareció gradualmente y sólo sobrevivió la propia patente de invención en la Constitución Federal. Es evidente que la ley y práctica inglesas tuvieron una gran influencia en las colonias; la conveniencia de recompensar a los inventores e innovadores mediante el método de monopolio era ampliamente aceptada en los Estados Unidos antes de que se estableciera el gobierno federal." (9)

2.2.4. FRANCIA.

"En Francia, la historia de los primeros tiempos de la patente de invención fue también una historia de favores reales,

(8) Clark, cit, por Penrose, ob, cit, pág, 14.

(9) Penrose, ob, cit, págs, 13-15.

caprichosos y arbitrarios, que con el tiempo se convirtieron en un sistema regulado que subsistió como una excepción a la supresión general de los monopolios patrocinados por el Estado. Como el resto de Europa Medieval, la vida económica y política estaba organizada sobre la base de grupos. Los individuos vivían y trabajaban bajo las reglas y como parte de las corporaciones municipales, gremios de artesanos y gremios de comerciantes, que eran regulados en distintos grados por la Corona. La importancia de las corporaciones variaba de oficio; pero el control que ejercían sobre las actividades industriales y comerciales era reforzado y ampliado por las acciones de la Corona, que no sólo trataba de regularlo, sino de usarlo como un medio para ampliar la autoridad real. En muchos casos la acción de la Corona eliminaba serios abusos y moderaba el irresponsable despotismo local.

Sin embargo, la dificultad de esta última interpretación es triba en que las acciones "Liberizantes" de la Corona en parte fueron obligadas por sus propios actos anteriores. En la última mitad del siglo XVIII bajo Luis XIV, por ejemplo, al tratar Colbert de reconstruir las finanzas e incrementar el poder y la -- fuerza económica del Estado francés, aumentó ampliamente la regimentación burocrática de la vida económica. Al mismo tiempo se hicieron excepciones a las estrictas regulaciones y fueron en ta les excepciones en las que los inventores e innovadores tuvieron que buscar apoyo.

El hecho de que los privilegios fueran utilizados para hacer a un lado las regulaciones existentes hizo que en Francia muchos escritores subrayaran la importancia de las primeras paten-

tes como medios para liberar a la industria de otras restricciones legales; especialmente en Francia, es fácil sobreestimar la magnitud del control de los gremios sobre la vida económica.

En el año de 1673, París tenía solamente sesenta gremios - legalizados y estos sólo podían haber cubierto un pequeño número de necesidades de la ciudad. Fué la monarquía, al esforzarse -- continuamente por incrementar su control sobre la industria mediante edictos y reglamentos, la que creó la rígida estructura dentro de la cual operaba la industria. Por consiguiente el Estado tuvo que establecer un sistema doble, con el objeto de permitir la innovación, esto es, en si mismo creaba un conflicto. Los gremios se opusieron con frecuencia a las patentes de inventores y el sistema según el cual los parlamentos podían alterar los términos de las patentes del rey, permitía que los intereses creados manifestaran su opinión en una forma efectiva. No hubo una política general que hiciera distinción entre los privilegios de los inventores y los otros privilegios otorgados -- por la Corona sino hasta 1762. Ese año un edicto del rey estableció por primera vez algunas reglamentaciones referentes a la concesión de los privilegios de inventor; el período por el que eran otorgados se limitó a quince años, no se podían heredar, - se requería la prueba de la utilidad y era obligatorio que se les trabajara. El propósito de este edicto no era tanto estimular a los inventores, como eliminar algunos de los abusos que - rodeaban la concesión de los privilegios de inventor. (10)

En el preámbulo de esta declaración se leía lo siguiente:

(10) Elif Heckscher, cit, por Penrose, ob, cit, pág, 12.

"Los privilegios comerciales destinados a recompensar el ingenio de los de los inventores o para estimular la industria que languidece en un ambiente en el que no hay competencia, no siempre han tenido el éxito que se esperaba, porque esos privilegios, dados por tiempo indefinido, parecían ser más un patrimonio hereditario que una recompensa personal al inventor, sea porque frecuentemente se dieron a personas que no tenían la aptitud necesaria, o finalmente porque los hijos, sucesores o herederos del poseedor del privilegio, al darles la ley el disfrute del mismo, no podían obtener el talento necesario. La imposibilidad de ejercer estos privilegios es lo más inconveniente, porque interfiere con la libertad sin dar los resultados que el público tiene derecho a esperar; finalmente, el no darse publicidad al alcance del privilegio frecuentemente da a su poseedor la posibilidad de ampliarlo y de interferir seriamente en la actividad y trabajo de nuestros súbditos." (11)

La legislación en contra de las rígidas reglamentaciones monopolísticas y del control de la industria siguió aumentando a lo largo del siglo XVIII. En 1776, se suprimieron las corporaciones. La Revolución de 1789, tuvo como resultado la abolición de las viejas reglamentaciones de los gremios y se liberó al comercio y a la industria de las viejas restricciones. También los inventores fueron liberados de las reglamentaciones, pero sólo hasta 1791 fueron establecidas las bases estatutarias de la patente de invención. En ese año los principios del decreto inglés de 1623

(11) Texto citado por Renovard, cit, por Penrose, ob, cit, pág, 13.

se convirtieron en parte de la ley francesa; esta fue mucho más lejos que la inglesa al declarar que existía un absoluto derecho de propiedad sobre los descubrimientos industriales." (12)

2.2.5. BRASIL:

"Hasta el año de 1808 toda fabricación en el Brasil estaba estrictamente prohibida por el Reino de Portugal. Portugal insistía en que su enorme colonia sudamericana debía ser exclusivamente un depósito de madera, piedras preciosas y productos agropastorales.

Repentinamente, sin embargo, después de más de 330 años de aislamiento (el Brasil fue descubierto en 1500) la situación cambió radicalmente como consecuencia de la invasión de Napoleón a la Península Ibérica, lo cual obligó a la Casa de Braganza a huir precipitadamente a Sudamérica en 1808. Así, la capital del Reino de Portugal fue trasladada automáticamente de Lisboa a Río de Janeiro. Nuevas perspectivas de desarrollo derivaron inmediatamente en ese hecho y muy pocas personas saben que Brasil comenzó a proteger las patentes mucho tiempo antes que la convención de París de 1883.

Brasil fué el primero de los países latinoamericanos que legisló sobre patentes y no sólo eso: fue el cuarto en el mundo en hacerlo. Antes de Brasil los únicos países de que se sabía, tenían legislación especial protectora de inventos eran como ya vimos:

(12) Penrose, ob, cit, pág, 14.

Inglaterra, con su Ley de Monopolios de 1623;
Estados Unidos, con su Constitución de 1787 y su primera -
Ley de 1790;

Francia, por la Ley del 7 de enero de 1791; y

Brasil, por medio de la Alvará Real de 15 de julio de 1809 que fué firmada por Juan Sexto, en esa época todavía Príncipe - Regente, dando facultades a la "Real Junta de Comercio, Agricultura, Fábricas de Navegacao" para "Conceder a quienes el campo de la industria traigan algún progreso construyendo o presentando - cualquier invento útil de las artes, agricultura y navegación."

De hecho, tal ley estaba basada en un precepto legal anterior el que fue expedido el 28 de enero de 1809, en el cual el - Príncipe-Regente enfáticamente afirmó:

"Es de la mayor conveniencia que los inventores de cual--
quier nueva maquinaria gocen de privilegios exclusivos por cierto tiempo, por el presente yo ordeno que quien quiera que esté - en condiciones de presentar los planes de su invento a la Junta Real de Comercio para que al verificar ésta que el invento es -- realmente meritorio, se le den derechos exclusivos durante un período de 14 años, después del cual el invento debe ser publicado a fin de que toda la nación pueda tener el derecho de compartir los beneficios del invento." (13)

2.2.6. ARGENTINA

"La protección de las invenciones patentables ha sido una -

(13) Leonardo Thomas, La Legislación Brasileña sobre Patentes, - R.M, De la P, I, y A, N° 4, México 1964, pág. 318-320.

preocupación constante de los gobernantes argentinos desde las primeras épocas de la nacionalidad. En efecto declarada la independencia de 1816, la Constitución de 1819, inspirada en la Constitución Norteamericana, aseguró a autores e inventores de establecimientos útiles, privilegios exclusivos por tiempo determinado (párrafo XLIV).

La misma facultad concedía al Congreso el artículo 57 de la Constitución de 1826 y, en la Constitución de 1853, actualmente en vigor, el artículo 17 dispone que, "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley."

A fin de llevar a la práctica este precepto constitucional, el Presidente Bartolomé Mitre envió al Congreso un proyecto de la ley sobre patentes de invención que no fue sancionado hasta 1864.

El año de 1863 el mismo Presidente Mitre, invocando razones de urgencia para la protección de las invenciones patentables, dictó un decreto, refrendado por el ministro Rawson, que en la parte que nos interesa decía: "Entretanto que el próximo período legislativo el Congreso dicte la ley de patentes industriales, se aplicarán en las cosas ocurrientes los principios y disposiciones contenidos en el proyecto sobre la materia que le ha sido presentado por el Poder Ejecutivo, el 1° de septiembre próximo pasado (1863).

La publicación de este decreto motivó que se presentaran muchas solicitudes de patentes al Ministerio del Interior cuyo trámite quedó sin embargo, en suspenso, hasta la sanción de la ley de patentes. Pese a ello, un inventor, Guillermo Perkins, se diri--

gió directamente al Congreso solicitando que, por ley, se le -- otorgara una patente para proteger un procedimiento para la fabricación de pólvora con el capullo de yuchán o "pato borracho." El Congreso aceptó la solicitud de Perkins, y con fecha 29 de -- agosto de 1864 dictó la ley N° 98 concediéndole el privilegio so licitado por un lapso de doce años.

Poco tiempo después, 11 de octubre de 1864, el mismo Congreso sancionó la ley N° 111 sobre patentes de Invención que se encuentra actualmente en vigor." (14)

2.2.7. ESPAÑA.

En España se dictó el 27 de marzo de 1826 un Real Decreto - inspirado por la ley francesa de 1791. Las patentes de invención, llamadas "privilegios industriales" en el Decreto se concedieron, sin examen de ninguna especie, por 5, 10 ó 15 años. Los privilegios de 5 años eran prorrogables hasta por 10; los demás, no. Las patentes expedidas en España no eran válidas en las Colonias y viceversa. Este decreto estuvo en vigencia hasta 1878. El 30 - de julio de ese año se dictó una ley, imitada en buena parte de la ley belga de patente de 1854." (15)

2.2.8. UNION SOVIETICA.

La legislación en materia de invenciones en la Rusia Zarista imitaba a los países europeos, pero con una evolución lenta -

(14) Aracama Zorraquín Ernesto, El Sistema Argentino de Patente de Invención, R,M, de la P,I, y A, N° 4, México 1964, págs, 343-344.

(15) Olozaga, cit, por Breuer Moreno, ob, cit, pág, 28.

como sucedía en las relaciones económicas y sociales.

La primera ley que adoptó Rusia en este campo, fue el manifiesto llamado "De los Privilegios sobre Invenciones Varias y -- Descubrimientos en Arte", del 17 de junio de 1812, bajo el reina do del Zar Alejandro II. En esta ley se establecían reglas generales para conceder privilegios, pero el acto de dar el privilegio se sujetaba a un examen por el Consejo de Estado, el más alto cuerpo del gobierno, pero no se obliga a las dependencias del Estado al control de las emisiones de los documentos protectores, en cuanto la solicitud tuviera ciertas características.

Con la aprobación de una nueva ley, en 1883, se introdujo -- como variante el realizar un examen previo a las solicitudes, -- aunque seguía siendo opcional conceder el privilegio.

Este sistema estuvo vigente hasta que se promulgó el "Estatuto de privilegios" de 20 de mayo 1896, aunque el 30 de marzo -- de 1870 se había adoptado la "Ley de Invenciones", que en lo úni -- co que derogó a la de 1833 fué en que se tenía que conceder obli gatoriamente un privilegio en los casos en que la solicitud cumpliera con ciertos requerimientos, correspondiendo esta obliga -- ción al Ministerio de finanzas, órgano administrativo.

El Estatuto de Privilegios de 20 de mayo de 1896 la última ley sobre esta materia en la Rusia pre-revolucionaria y estuvo -- vigente hasta octubre de 1917, momento de la iniciación de la Re -- volución Socialista.

Este estatuto se redactó bajo una gran influencia de la leyes de patentes y doctrinas legales de los países con los que Ru -- sia mantenía relaciones comerciales, adoptando el sistema de dar

documentos protectores para los inventores, previo examen del Ministerio correspondiente.

En realidad, el sistema de patentes de la Rusia Zarista evolucionó por imitación a las legislaciones extranjeras, pero no respondía a la realidad que vivía, pues Rusia era casi en su totalidad agraria.

"Desde 1814 a 1917 se concedieron 36 000 patentes, aunque 6 300 fueron dadas a inventores nacionales y el resto para extranjeros residentes en Rusia." (16)

2.3. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DE LA PATENTE DE INVENCIÓN EN MEXICO:

La Constitución Española de Cádiz.-

El 30 de septiembre de 1812 fue jurada en nuestro territorio la Constitución expedida por las Cortes de Cádiz de 19 de marzo del mismo año.

Este documento rigió sólo de manera parcial en nuestro país, pero indudablemente ejerció influencia en nuestros posteriores instrumentos constitucionales.

Dicha Constitución se componía de 384 artículos y en ninguno de ellos se localizan antecedentes de la patente de invención.

Constitución de 1824.-

El día 20 de noviembre de 1823, la Comisión encargada de elaborar la Constitución presentó el Acta Constitucional, anticipo de la Constitución de 1824.

(16) Maksarev, cit, por López Revague M, El Certificado de Invención, Tesis Licenciatura, Univ. Iberoamericana, Mex, 1986, pág. 47.

El Acta Constitucional o Acta Constitutiva de la Federación se integraba por 36 artículos, dentro de los cuales no existe antecedente alguno de la patente, aunque cabe señalar que dicho -- término si es empleado en el texto, pero refiriéndose a una institución totalmente diferente. El artículo 13 señala las facultades del Congreso y dentro de ellas encontramos la Fracción XIV, que expresa lo siguiente:

XIV.- Para conceder PATENTES de Corso, y declarar buenas y malas las presas de mar y tierra.

El significado de la "patente de corso", es la autorización que se daba para ejercitar el corso contra el enemigo, o sea, la piratería.

El proyecto de Constitución se empezó a discutir el día 1º de abril de 1824, para ser aprobado, posteriormente, el día 3 de octubre del mismo año y ser publicado al día siguiente con el -- nombre de "Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos."

En esta Constitución se encuentra una disposición muy interesante, la que bien puede considerarse como un antecedente el -- sistema de propiedad industrial, el artículo 50 en su fracción I expresa lo siguiente:

Art. 50.- Las facultades del Congreso General son las si-- guientes:

I.- Promover la ilustración: Asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores de sus respectivas obras,...

Constitución de 1836.-

La comisión designada en el Congreso para elaborar un nuevo texto Constitucional terminó un proyecto de bases constituciona-

les el día 2 de octubre de 1835, que entró en vigor hasta el 15 de diciembre de ese año, con el título de "Bases Constitucionales", las que se integraron por 14 artículos de los cuales ninguno contiene antecedentes de la patente de invención.

La Ley Fundamental, por su parte, se dividió en siete estatutos, razón por la que se le conoce como: "Siete Leyes Constitucionales", y en su totalidad fueron expedidas hasta el 30 de diciembre de 1836.

La única referencia que se hace acerca de la patente, se localiza en la Cuarta Ley Constitucional, de la siguiente manera:

Art. 17.- Son atribuciones del Presidente de la Republica:

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

Aunque la disposición es muy ambigua, bien podemos considerar que los "privilegios exclusivos", a que se refiere, podrían ser los otorgados a inventores o artistas para la explotación de sus obras.

Bases Orgánicas de 1843.-

Siendo Presidente de la República Don Nicolás Bravo, se hizo la designación de los miembros que integrarían la Junta Nacional Legislativa que se encargaría de elaborar las Bases Constitucionales.

Instalada la Junta el 16 de enero de 1843, acordó que no se limitaría a formular simples bases Constitucionales, sino que expediría una nueva Constitución.

El 14 de junio de 1843 fueron publicadas las "Bases de Organización Política de la República Mexicana", En las que se encuentra el siguiente antecedente de régimen constitucional de la patente.

Art. 87.- Corresponde al Presidente de la Republica:

XXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme a las Leyes, a los inventores, introductores ó perfeccionadores de algún arte ó industria útil a la Nación.

Como se puede observar, en éste documento constitucional se localizan antecedentes más precisos del actual régimen de propiedad industrial.

Acta de Reforma 1847.-

El 6 de diciembre de 1846 se reunió el Congreso que habría de encargarse de elaborar una nueva Constitución.

Dentro de su seno se llegó a la resolución de que debían -- respetarse el Acta Constitutiva y la Constitución de 1824 adicionados tales documentos con lo que se llamó "Actas de Reformas". que terminó de discutirse el 17 de Mayo de 1847 y publicada el día 22 del mismo mes y año.

El Acta contaba con 30 artículos, ninguno de ellos hace referencia a la patente.

Constitución de 1857.-

El 16 de octubre de 1855 se expidió la convocatoria para el Congreso Constituyente, que se encargaría de elaborar una nueva Constitución.

Dicho Congreso efectuó su apertura solemne de sesiones el día 18 de febrero de 1856; el día 5 de febrero de 1857 se juró la Constitución y el 11 de marzo se promulgó.

En ésta Constitución se localizan los siguientes antecedentes:

Art. 28.- No habra monopolios; ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria.

Esceptuamos únicamente, los relativos á la acuñación de moneda, á los correos y á los PRIVILEGIOS QUE CON TIEMPO LIMITADO, CONCEDE LA LEY A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUNA MEJORA".

La misma Constitución señala además lo siguiente:

Art. 72.- El Congreso tiene facultad:

XXVI.- Para conceder premios o recompensas por servicios -- eminentes prestados á la patria ó á la humanidad y PRIVILEGIOS - POR TIEMPO LIMITADO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUNA MEJORA.

Isidro Montiel y Duarte (17) indica que este precepto atinadamente elimina a los "introdutores", que también podían obtener privilegios según la Constitución de 1824 y las Bases Orgánicas; limitándose tal derecho a los "Inventores o Perfeccionadores."

Constitución de 1917.-

Nuestra Constitución vigente retoma sustancialmente lo dispuesto por la Constitución de 57, los textos originales en su -- parte conducente expresaban lo siguiente:

Art. 28.- (párrafo primero) En la República Mexicana no habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria esceptuandose únicamente los relativos a la acuñación de moneda a los correos, telégrafo, radio-telegrafía y a los PRIVILEGIOS QUE POR DETERMINADO TIEMPO SE CONCEDAN A LOS AUTORES Y ARTISTAS

(17) Montiel y Duarte Isidro, Estudios Sobre Garantías Individuales, edit, Porrúa, México 1979, pág, 521.

PARA LA REPRODUCCION DE SUS OBRAS, Y A INVENTORES Y PERFECCIONADORES DE ALGUNA MEJORA PARA EL USO EXCLUSIVO DE SUS INVENTOS.

Art. 89.- Las facultades y obligaciones por tiempo limitado y con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria.

2.4. EVOLUCION LEGISLATIVA DE LA PATENTE DE INVENCION EN - MEXICO:

Ley de 1820.-

La primera ley general que se dictó en México, fue la de las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820, para asegurar a los inventores y perfeccionadores de algún invento sus derechos.

Ley de 1832.-

"El antecedente más remoto es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria, de mayo 7 de 1832. Este ordenamiento es muy simple y primitivo en realidad solo contiene unas cuantas prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos, no significa ningún antecedente técnico serio.

Ley de Patentes de Privilegio de 1890.-

El 7 de junio de 1890, bajo el régimen de Don Porfirio Díaz, se publica esta ley, la cual es un dispositivo legal interesante y el concepto de patentabilidad está tomado de la ley francesa de 1884, que influyó en gran parte del mundo. Ese concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos y siguió más o menos intacto hasta la ley de 1943. La ley de

1890 sufrió una reforma el 27 de mayo de 1896, para introducir algunas novedades técnicas y para facilitar su aspecto reglamentario. A pesar de ello, su campo de aplicación puede calificarse más bien de estrecho, ya que el movimiento por esos años de la propiedad industrial era mínimo.

Ley de Patentes de Invención de 1903.-

Esta ley muestra un avance técnico bastante grande en relación con la de 1890, es muy progresista, refleja una influencia internacional de la revisión al Convenio de la Unión de París - hecho en Bruselas en el año de 1900.

Esta ley como la anterior sirven para darse cuenta que el progreso industrial del país era relevante. Así como para advertir la influencia europea en nuestros ordenamientos jurídicos.

Ley de Patentes de Invención de 1928.-

Después de un cuarto de siglo se expide, el 27 de julio de 1928, con la característica de que se le puede considerar haber entrado a la modernidad.

Las patentes en esta ley se despachaban con un examen practicado sobre la solicitud de patente. No existía el concepto de "novedad absoluta", al hacer el examen técnico de ellas. Introducía una nueva institución (art. 64), el examen extraordinario de la novedad de las invenciones que tenía por objeto averiguar respecto de las patentes expedidas conforme a la ley de 1903 - así como de las otorgadas por la misma ley de 1928, si la invención que amparaba la patente era nueva en absoluto, lo cual permitía cierto control para evitar abusos. Esto era una incuestionable mejora, sobre la ley de 1903, que establecía a petición -

del interesado, un examen sin garantía.

El reglamento, publicado meses más tarde, era bastante minucioso y complementaba la ley cubriendo algunas deficiencias normativas.

Ley de la Propiedad Industrial de 1943.-

Esta ley acogió en un sólo ordenamiento todos los aspectos - relativos a patentes de invención, marcas, nombres comerciales, -- etc; se le considera como un dispositivo legal muy moderno, que - concede una protección muy amplia a los titulares de derechos al conceder una protección tal vez demasiada extensa que con el tiempo provocó una reacción en su contra.

Pese a todos sus defectos, es el antecedente obligado de la Ley de Inventiones y Marcas de 1976 y en esta se tomaron la mayoría de instituciones reglamentadas en la de 1943." (18)

(18) Sepúlveda, ob, cit, págs, 1-4.

C A P I T U L O I I I

LA PATENTE DE INVENCION EN MEXICO.

3.1. QUE ES UNA INVENCION?

"Se denomina invención a la combinación de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada materia o energía produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto con anterioridad." (1)

"Para la existencia de un derecho no basta una persona capaz que sea su titular, sino que se necesita también un objeto que constituya su materia. Esto sucede también en los privilegios, que además de un titular, sujeto del derecho, se necesita un objeto, o sea, un invento susceptible de protección legal.

Esto conduce a examinar los elementos característicos de la invención, tanto más cuando no toda creación en el terreno industrial representa siempre un invento que protege la ley." (2)

La Ley de Invenciones y Marcas no define el invento, sin embargo indica el carácter de novedad, de aplicación industrial y utilidad de los inventos para poder ser patentados, pero esto, se trata de signos exteriores, de condiciones legales para conseguir la patente, no de elementos intrínsecos de todo invento. Para la noción de invento debe estarse a las condiciones de la ciencia y la doctrina, no tanto jurídicas como técnicas.

(1) Baylos Corroza Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, edit, Civitas, S.A., Madrid 1978, pág, 537.

(2) Ramella Agustín, Tratado de Propiedad Industrial, edit, Hijos de Reus, Madrid 1913, Tomo I, págs, 56-57.

"La idea de invento se aclara mediante el examen de sus diversos aspectos, de tal manera, que puedan reconocerse los elementos característicos referidos a su esencia, y distinguir posteriormente las condiciones necesarias para que esta pueda entrar en el dominio de la ley sobre patentes.

Esta indagación sirve, no sólo al juez, sino también al inventor, el cual queda colocado en un plano de aseguramiento, de si está o no en presencia de un invento, para disfrutar en el segundo caso de su hallazgo como secreto de fábrica, antes de declararlo al público al solicitar un privilegio que no obtendrá, o que, obteniéndolo, no le garantizaría ningún derecho exclusivo.

Al efecto, se impone, una distinción entre lo que es un descubrimiento y un invento, pues en materia de privilegios no pueden quedar confundidos a causa de sus diferentes resultados.

El descubrimiento supone siempre una cosa ya existente, la invención a su vez una cosa nueva que no existía con anterioridad. Por el primero se ponen de manifiesto, se reconocen objetos, fenómenos y propiedades de los cuerpos, cuya existencia no estaba aún comprobada, pues había escapado a la observación ajena; por la segunda se crean nuevos afectos técnicos, con idea de satisfacer necesidades económicas, combinando y usando fuerzas de la naturaleza. Así, es descubrimiento la ley sobre la dilatación de los gases, la ley de gravedad etc." (3)

De esta manera, el artículo 9 de la ley, en su fracción II, expresa con claridad este principio, al señalar:

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

(3) Ramella, ob, cit, pág, 58.

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

"El descubrimiento así considerado no entra en las previsiones de la ley de patentes, los principios teóricos de la ciencia son el resultado de un descubrimiento, no de un invento; hasta este punto se permanece en el terreno de la demostración de principios científicos, de la teoría etc., no capaces de apropiación exclusiva.

Pero el hecho es que, el descubrimiento abre fácil paso al invento, pues quien haya sido el primero en advertir la cualidad particular de un cuerpo, podrá más fácilmente y con anterioridad a cualquier otro, utilizar el descubrimiento para realizar una invención, por ejemplo, creando nuevos productos por medio de la combinación de determinadas sustancias químicas, como consecuencia de las propiedades conocidas.

En todos los casos, la patente se concede, no en virtud del descubrimiento, sino por el resultado técnico conseguido, es decir, en cuanto éste haya sido utilizado, introducido a la industria para satisfacer necesidades humanas.

De lo anterior, se desprenden las siguientes premisas:

A).- Que el desarrollo del problema técnico que existe en cada invento, sea efecto de la obra del hombre, la cual entra siempre como elemento de la creación, cualquiera que sea el grado de inteligencia y actividad en que haya intervenido, y aunque el invento sea debido al azar, si no obstante, la mente y la ma-

no del hombre han tenido participación en el; de manera que, -- mientras las materias primeras, la fuerzas, los fenómenos que se producen espontáneamente sin concurso del hombre, no son objeto de privilegio; el derecho a éste surge cuando existe su aplicación industrial por efecto del trabajo intelectual del hombre. -- (Art. 4.- Es patentable la invención que sea nueva resultado de -- una actividad inventiva...).

B).- Que no interesa que la creación tenga una originalidad científica, bastando una novedad técnica, o sea la aplicación de un principio, ley o invenciones conocidos para conseguir un nuevo resultado industrial. (Principio reconocido en el art. 10 -- frac. V de la Ley).

C).- Que el descubridor de nuevas enseñanzas científicas, -- nuevos métodos abstractos, nuevas teorías, etc., no puede invocar un derecho exclusivo sobre sus concepciones intelectuales, -- ni impedir a los demás su aplicación a los diversos objetivos industriales posibles, y adquirir la patente para su utilización -- al dar forma concreta al principio teórico, encarnando en un invento el pensamiento del que se dedica a la especulación científica. (Art. 9 frac. I).

El invento no puede pretender la protección legal si no es real esto es:

a).- Si, desde el punto de vista subjetivo no ha conocido el inventor las relaciones de causa y efecto entre los medios empleados y el resultado que pretende haber obtenido; si no sabe -- indicar cómo se ha conseguido el efecto técnico y cómo los me--

dios empleados deben ser aplicados, puesto que el invento debe - representar el desarrollo efectivo y no la tentativa de desarrollo de un problema, y que la solución presupone la posibilidad - de repetición del acto en que se concrete el invento, el cual no debe depender únicamente de las circunstancias o de la habilidad personal del agente, pues entonces faltaría la norma o regla envuelta en el concepto de la invención.

b).- Asimismo si objetivamente tal relación no existe o no es constante, aunque el medio empleado sirva para realizar el efecto indicado y la invención sea susceptible de ejecución y repetición hasta lo infinito.

En virtud de estos conceptos es por lo que, al presentar la solicitud de patente, debe el inventor indicar en el título del invento, y explicar en el contenido de la descripción, la eficacia y alcance de dicho invento. (Art. 17 de la Ley de Invenciones y Marcas).

*Puede ser que, por una generalización infundada haya llegado el inventor a la existencia de un cierto resultado sólo por simple coincidencia, y que efectivamente no exista ni se pudiera alcanzar por los medios indicados. En tales condiciones, el supuesto invento no es real, sino producido por el error, y como es impracticable, industrialmente será irrealizable, no podrá -- ser objeto de privilegio. Una patente de ésta clase sería nula - si se concediese, y dañosa a la industria, que quedaría privada de las consecuencias más útiles que pudieran derivarse del principio mejor completado y mejor aplicado.

Pero puede ser que el inventor no llegue a penetrar exacta

mente el principio cuya aplicación lleva a un determinado resultado industrial, o a conocer cuales y cuantas fuerzas naturales ha concurrido para producir el efecto, caso bién frecuente en las combinaciones químicas. Ahora bién, no obsta a la existencia del derecho del inventor la insuficiente comprensión del principio que sirve de base al invento, pués el error está simplemente en los motivos de éste, no en su resultado efectivo, Por lo tanto, si por ulteriores estudios y experiencias se llegase por o--tro al perfecto conocimiento de las causas del invento, para dar su exacta explicación, no perdería el inventor sus derechos sobre el privilegio, mientras la obra del segundo no saliera del terre no científico, de la demostración de un principio teórico para - el cual no se conceden patentes." (4)

3.2. DEFINICION DE PATENTE:

La patente es un medio de expresión jurídico utilizado por la administración pública; a través de la historia ha servido para manifestar contenidos jurídicos diversos, como los siguientes:

El título para goce de un empleo; la cédula para identificación de sociedades; permiso para la realización de traslados de personas; autorización para la explotación de una industria después de pagar una cuota; licencia de navegación; licencia de sanidad; privilegios industriales.

Como ya señalamos (1.2.1.), nuestras leyes no contienen una

(4) Ramella, ob, cit, págs, 58 a 62.

definición de lo que denominamos patente, como privilegio exclusivo; se limitan a anunciar disposiciones sobre la materia, dejando el problema de hacerlo a los tratadistas, quienes han elaborado una abundante doctrina al respecto. Por tal motivo, acudiremos a la doctrina, para poder proporcionar una definición de la patente.

A continuación se citan unas de las definiciones, de muy diversos autores, con el propósito de obtener una concepción clara de lo que es una patente.

Rafael de Pina: "Patente es la autorización expedida por la autoridad competente para el ejercicio de alguna actividad a función hecha constar en documento auténtico". Patente de invención: "Titulo en virtud del cual se concede oficialmente al inventor - el derecho de explotar su invento con carácter de exclusividad - durante un número determinado de años." (5)

Enciclopedia Práctica de Derecho: "Patente, es el certificado que otorga el Estado, por el cual se reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente una invención de la industria, y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de ésta invención por el tiempo determinado y con sujeción a ciertas modalidades." (6)

El tratadista Rangel Medina, manifiesta al respecto "A diferencia de lo que ocurre con la propiedad literaria o artística, que para ser reconocida le basta manifestarse, el derecho del in

(5) De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, edit, Porrúa, Primera Edición, México 1965, pág, 93.

(6) Diccionario de la Lengua Española, 1978, pág, 71.

vento es singularmente precario: en tanto no ha solicitado y obtenido la consagración oficial, bajo formas determinadas, el derecho del inventor no es reconocido sino en tanto se hace constar por medio de un título oficial: Por medio de la patente de invención."

En cuanto al concepto de patente, el mismo autor, en su muchas obra de Derecho Marcario, nos dice. "Se llama patente tanto el derecho de aprovechar, con exclusión de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejoras, bien un modelo industrial como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho."

García Oviedo: "Se entiende por patente el certificado que extiende el Estado, por el cual se reconoce el derecho para emplear o utilizar exclusivamente una invención y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de ésta invención, por un tiempo determinado." (7)

M. Pouillet; "La patente de invención es un acto emanado de la Autoridad Administrativa, una orden ministerial, que tiene -- por objeto la retribución y provecho de la petición de la solicitud para legalizar sus derechos una invención y beneficiarse de la protección organizada y creada por la ley." (8)

Joaquín Rodríguez (9) señala: "El autor de una invención -- tiene derecho sobre ésta y su explotación exclusiva por sí o por otros que obtengan su permiso. De éste derecho depende que se re

(7) García Oviedo, ob, cit, pág, 130.

(8) Pouillet M, Traite Theorique et. Practique de Brevets D' Invention et de la Contrafacon, París 1889, pág, 430.

(9) ob, cit, pág, 443.

conozca al inventor su calidad de tal, por lo que se hace para la obtención de una patente de invención, certificado cuyo otorgamiento corresponde al Estado."

La Ley anterior que regulaba la patente de invención (Ley de la Propiedad Industrial), en su artículo 3, establecía: "La persona física que haya hecho una invención del carácter establecido por el artículo cuarto de esta ley y/o su causahabiente, -- tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, ese derecho se adquiere mediante la obtención de la patente respectiva."

Del análisis del artículo anterior, podriamos elaborar un concepto de patente: es el título que ampara la explotación exclusiva de un invento, por su titular o por otros con su permiso.

En el artículo 7, se otorga al titular de la patente la propiedad sobre la invención y, además se establece la facultad para perseguir ante los tribunales a los infractores de los derechos que otorga la patente.

La Ley en vigor, en su artículo 3, imita el contenido del artículo 3 de la ley anterior, al respecto expresa: "La persona física que realice una invención o su causahabiente, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por un certificado de invención, en los términos del artículo 80 de esta ley."

3.3. NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE:

Los tratadistas han elaborado diversas teorías para determinar la esencia, la naturaleza jurídica de los derechos que se derivan de la patente de invención.

A).- Teorías que equiparan el derecho de patente a la propiedad:

Existen varios autores que manifiestan que los derechos de patente son parecidos a los derechos ordinarios al decir que la propiedad es el máximo poder jurídico que puede existir sobre -- una cosa, o bien. Es indudable, que las creaciones nuevas, o sea, los inventos, merecen ser protegidos más que ningún otro bien ya que las invenciones son propiedad legítima de su creador y debe garantizarse a este el derecho para hacer efectivas sus facultades sobre tal invención.

El derecho del inventor no nace en relación con los derechos de patente, ésta sólo reconoce una situación preexistente. La relación entre el inventor y su invento debe ser incluida dentro de la situación de la propiedad, pues el poder del inventor sobre su creación es anterior al reconocimiento que se haga mediante la patente.

Estas ideas se extendieron por casi todo el mundo durante la mitad del siglo XIX, un ejemplo claro lo tenemos con la ley francesa de patentes de 7 de enero de 1791, ordenamiento que sirvió de base para tales teorías, dicha ley disponía que:

"Toda idea nueva cuyo desarrollo o manifestación pueda ser útil a la sociedad, pertenece originalmnete al que la concibió,

y se acatarán los derechos del hombre en su esencia de no verse en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor." (10)

La Ley de 2 de octubre de 1820, redactada por el legislador español con un gran apego a la ley francesa, disponía textualmente en su preámbulo: "Ninguna otra cosa merece un título de propiedad tan justo como la invención, pues pertenece privada y exclusivamente a un individuo, sin haber pertenecido jamás a otro alguno; es una cosa a la cual el propietario ha dado el ser, una nueva riqueza creada por él y puede hacerla entrar a su arbitrio en el convenio social."

El jurista Francesco Carnelutti, sostiene que los derechos de patente son una variante de la propiedad industrial, al respecto dice: "Como propiedad es un derecho absoluto, la temporalidad no excluye el derecho de propiedad, la propiedad inmaterial ocupa un lugar intermedio, entre la propiedad sobre las cosas y el derecho sobre la propiedad de la persona; se trata de una auténtica propiedad." (11)

En nuestro país, algunos tratadistas sostienen la teoría de la propiedad para explicar la naturaleza de los derechos de patente; entre los más destacados, encontramos a Jorge Barrera -- Graf, quien expone: "Como todos los derechos inmateriales, la invención atribuye a su autor un derecho de propiedad, al que no es diferente la existencia de una patente, es decir, la intervención del Estado que atribuye al inventor solicitante de una pa--

(10) Pedro G Medina y Sobrado, Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección de los Inventores en el Derecho Internacional y en el Interno, La Habana 1949, pág. 67.

(11) Francesco Carnelutti, Usucapción de la Propiedad Industrial, edit, Porrúa, México 1945, pág. 80.

tente, un monopolio exclusivo de explotación. Siendo este derecho de propiedad eminentemente temporal transmisible a terceros total o parcialmente y permite la existencia de aquellos "De rechos menores" que sean compatibles con la naturaleza inmaterial del objeto sobre el cual recae." (12)

No obstante, otros autores no convencidos por esta teoría, rebaten los argumentos que se postulan, aduciendo como principal razón, que el derecho de patente es eminentemente temporal, razón por la cual no es posible incluirlo, cumpliendo con la técnica jurídica, dentro de la institución de la propiedad, ya que la temporalidad rompe una de las características esenciales de la propiedad, la seguridad.

El maestro Antonio de Ibarrola, hace una crítica refiriéndose se a esta teoría: "Esta teoría no es aceptable. La propiedad es un derecho de utilizar una cosa con exclusión de todos los demás y aquí, la producción de un autor está destinada, por su naturaleza misma, a ser utilizada por todo el mundo." (13)

B).- Teorías que consideran el derecho de patente como un tipo especial de propiedad:

Esta teoría afirma que los derechos derivados de las patentes de invención, forman un cuerpo de derechos especiales, que contienen algunos elementos de la propiedad pero por ningún motivo pueden ser asimilados a ésta; forma un aparato autónomo de derechos con características propias que les otorgan una singulari

(12) Barrera Graf, ob, cit, pág, 355.

(13) Ibarrola, cS, cit, pág, 211.

dad dentro de los demás institutos jurídicos, por lo cual, es necesario darles un tratamiento legislativo distinto que debe ir de acuerdo con las características especiales de estos derechos.

Estas teorías han sido designadas con nombres como "Propiedad Inmaterial", "Propiedad Intelectual", "Propiedad Espiritual"; dándose el nombre de "Propiedad Industrial", al referirse a los derechos de patente.

En el derecho de los autores e inventores encontramos ciertamente señorío o poder sobre un bien de naturaleza, intelectual, pero por la especial naturaleza de este bien, esta compuesto de dos clases de elementos: el moral y el de orden económico. El primero hace referencia al derecho de personalidad y libertad --inalienable del sujeto; el segundo, el aspecto económico y patrimonial por cuanto el sujeto titular goza de la facultad de lanzarlo al campo de las operaciones comerciales, aunque también es to último se convierte en una obligación al obtener una patente de invención.

"Si en todo derecho de naturaleza intelectual encontramos los elementos anteriores, todo intento por reducirlo a cuadros clásicos de derechos reales o personales resulta artificial."(14)

El elemento moral: Arranca de la personalidad del autor y establece entre éste y su obra, una relación no transmisible y no es comercial, es un derecho honorífico.

El elemento económico: A través de la utilización de la obra intelectual en el campo de la industria y el comercio, su-

(14) Alejandro Balderrama, Fundamentos de la Ley de la Propiedad Industrial, Tesis Profesional, U.N.A.M, México 1975, pág. -70.

ge el valor económico, al poner en circulación, ya sea por sí o por otro, las concepciones del genio a semejanza de lo que ocurre con los bienes materiales.

El tratadista Picard señala que los tres elementos del derecho son: sujeto, relación y objeto; este último es el único que interesa a los fines de este tema; apoyando su tesis dentro de la clasificación de la trilogía clásica romana, la que determina que los derechos reales tienen por objeto una cosa; las obligacionales una presentación de dar o hacer y los de la personalidad una relación jurídica o calidad conferida por la ley misma que puede perderse o readquirirse, como la tutela, el matrimonio etc. Pero el objeto de los derechos intelectuales no es ni las cosas, ni prestaciones, ni relaciones jurídicas, sino concepciones del espíritu; conduciéndonos a violar la razón cuando se intenta introducirlos a un sistema al que son extraños, o sea, introducirlos en la categoría de los derechos reales. Cuando se hable de propiedad artística, literaria, propiedad de inventos, de modelos o dibujos industriales, todos ellos limitados en su duración, serían contrarias a una de las características de la propiedad ordinaria, que en principio es "perpetua." (15)

3.4. JUSTIFICACION DE LA PATENTE:

Los argumentos aducidos para justificar a las leyes de patentes pueden dividirse en cuatro grupos generales, dos de los -

(15) Picard, cit, por Di Guglielmo Pascual, La Invención Patentable, edit, Victor P Zabalia, Buenos Aires 1968, pág, 34.

cuales se refieren fundamentalmente a la justicia individual y - los otros dos a la política económica.

El derecho natural de propiedad:

"Un hombre tiene el derecho natural a la propiedad sobre -- sus ideas, cuya apropiación por otro debe, por lo tanto, conside-- rarse como un robo. La sociedad está moralmente obligada a reco-- nocer este derecho de propiedad. La propiedad es exclusiva en - esencia, y por lo tanto, un privilegio exclusivo es la única for-- ma apropiada en que la sociedad puede reconocer este derecho.

Mucha gente no aceptó la justificación anterior, y en el si glo XIX, se señaló qué, para que una cosa se sujetara al derecho de propiedad, debía ser capaz de ser poseída en exclusiva por su dueño y que una vez que el hombre comparte sus ideas, ya no pue-- de controlarse, se vuelven propiedad común.

Hubo también, una objeción adicional: si la concesión de pa tente se justifica sobre la base de la propiedad natural, no hay más justificación lógica o moral para limitarla en el tiempo que en el espacio. Esto representó una dificultad insuperable para - la amplia adopción de la teoría de la propiedad natural.

Retribución por los servicios prestados:

Un hombre tiene derecho a recibir retribución por sus servi cios y por tanto la sociedad está obligada moralmente a darle - una, proporcional a la utilidad que esos servicios tengan para - la sociedad. Los inventores prestan servicios útiles; un privile gio exclusivo, en forma de un monopolio de patente, es la retri-- bución más adecuada para los inventores.

Si un inventor obtiene su recompensa como resultado de la -

posición de monopolista en el mercado reservado para él por medio de la patente, se deduce que el monto de la recompensa depende del total de ingreso neto que pueda obtener por la explotación de ese monopolio. El precio que en esa forma la sociedad está dispuesta a pagar se toma como una medida de la utilidad del invento para la sociedad. Si la utilidad ha de medirse por el precio que puede obtenerse de la venta de los artículos manufacturados bajo patente, entonces la utilidad es una función de las condiciones en las cuales son producidos y vendidos.

Puesto que el valor está definido en términos de precios, sólo aumentará cuando los bienes sean escasos. Cuando no existe escasez, la utilidad para la sociedad y el valor económico de un bien no tienen nada en común. Mientras más usos pueda dársele a un bien, seguramente que mayor será su utilidad total, y limitar su uso es limitar su utilidad, aunque esto le de valor económico, o sea, que a los inventos se les pone precio no porque sean escasos, sino para hacerlos escasos para quien quiera usarlos. - El propósito de crear esta renta es permitir que el inventor, -- crea un sistema que reduce el uso que se hace de su invento. Es evidente que esto sólo puede hacerse con inventos que directamente dan por resultado productos comerciables, no así, con los llamados descubrimientos científicos, a pesar de ser usados en el proceso de inventar cosas mercantiles.

Por lo tanto, el precio de un monopolio como medida de utilidad de un invento es extremadamente artificial y limitado. El precio simplemente mide cuánto está dispuesta la gente a pagar por el producto, en las condiciones existentes de distribución

de ingresos, gustos y sustitutos. La limitación de la patente a un tiempo determinado, puede dar como resultado que los inventos más difíciles y elaborados reciban una ganancia más pequeña de utilidad que los inventos de fácil desarrollo y comercialización que atraen rápidamente el gusto popular.

De ninguna manera estos argumentos constituyen una tesis definitiva en contra de la justificación de la patente, como medio de retribuir a los inventores, ya que es muy probable que -- habría menos inventos y los empresarios no aceptarían correr -- riesgos con la introducción de algo nuevo, a menos que les sean conservadas las posibilidades de retribución que ofrece el monopolio.

Divulgación de secretos:

Muchos autores han basado su apoyo al sistema de patentes, el razonamiento siguiente: el progreso industrial. Al faltar -- la protección en contra de la imitación por otros, el inventor guardará en secreto su invento; éste secreto morirá con el inventor y la sociedad habrá perdido un nuevo arte. Por consiguiente, debe buscarse la manera de inducir el inventor a revelar su secreto para uso de las generaciones futuras. La mejor manera de hacerlo es garantizándole una patente exclusiva que lo proteja de la limitación. Estas ideas sobre el propósito de la concesión de patentes se han expuesto frecuentemente bajo la forma de una teoría del "contrato social": la sociedad hace un contrato con el inventor, por el cual acuerda otorgarle el uso exclusivo de su invento para --

un tiempo determinado y a cambio el inventor consiente en revelar su secreto, para que más tarde quede a disposición de la sociedad.

La validez de la justificación de la patente como forma de inducir la divulgación de secretos, ha sido impugnada desde tres puntos de vista:

a).- Es imposible conservar en secreto por mucho tiempo inventos importantes.

b).- Aunque el inventor pueda conservar su secreto, los inventos son demandados por las necesidades de la sociedad y son posibles por el estado de la técnica; por lo tanto, con raras excepciones, pronto otros tienen las mismas ideas y hacen los mismo inventos.

c).- Que los excesivos litigios que necesariamente los acompañan, que realmente los inventos se patentan sólo cuando es imposible guardar el secreto.

No hay manera de determinar hasta qué punto las patentes impiden de hecho que se pierdan para la sociedad inventos e ideas nuevas, debido a que de otro modo los inventores se llevarían sus secretos a la tumba. Es difícil comprender que un inventor afrontara las complicaciones de tramitar una patente, si fuera insignificante el peligro de ser imitado o de que hubiera el descubrimiento independiente del mismo invento. Suele ocurrir que las empresas guardan celosamente sus técnicas, llamadas con frecuencia Know How, y sin el Know How muchas patentes son de escaso valor. Algunos inventos se han perdido por años, debido a que el inventor no los ha hecho accesibles. Sin embargo se argumenta

que éste no revelaría sus secretos a cambio de la protección gubernamental, si no considerara que esa protección es más efectiva que guardar el secreto.

Estímulo a la Invención:

El progreso industrial es deseable. Los inventos y su explotación son necesarios para asegurar el progreso industrial. Ni la invención, ni su explotación se desarrollarán adecuadamente, a menos que los inventores y los capitalistas tengan esperanzas de que el éxito de la empresa en que se arriesgan rendirá suficientes beneficios como para que valgan la pena sus sacrificios y el arriesgar su dinero. No habrá posibilidad de estos beneficios a menos que se tomen medidas especiales. La medida más simple, efectiva y barata es un derecho exclusivo de patente sobre los inventos.

Es sumamente difícil valorar esta afirmación. En primer lugar no hay unidades para medir la cantidad de inventos, ni forma de saber cuál es "la tasa óptima de invención". Por tanto, se podría aducir que hay demasiados inventos, que la abundancia de innovaciones perturba el sistema económico y que las patentes crean una forma indeseable de competencia que reducirá rápidamente las ganancias de los innovadores, que nada va a quedar para evitar el "naufragio" de los costos del tiempo, esfuerzos y dinero dedicados al invento y su desarrollo, costos que los competidores no tienen, ya que sólo imitan el resultado final.

En consecuencia, parece que este argumento, de que las patentes son necesarias para fomentar la invención y la explotación de los inventos, es difícil de valorar e imposible de pro-

bar adecuadamente. En la actualidad, casi todos los países han aceptado oficialmente ésta tesis y en gran parte justifican con él las leyes de patentes." (16)

3.5. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

La invención posee una naturaleza muy peculiar con respecto a otro tipo de ideas, reúne notas especiales, sin cuya presencia, no puede hablarse de una invención en modo propio. Resulta, que la legislación, regula el modo con el inventor ha de acreditar ante la sociedad que su idea cumple como tales requisitos, es una idea inventiva protegible jurídicamente (es decir, patentable).

Así mismo la legislación exige una serie de requisitos para la presentación de la solicitud y la expedición de patentes, estos requisitos podríamos llamarles de forma o formales; en nuestra ley son tan importantes que de no llevarse a cabo en la manera prevista por la misma, la oficina de patentes no expedirá patente alguna.

Por lo anterior, los requisitos de patentabilidad de una -- creación nueva, pueden resumirse en:

- 1).- Requisitos materiales; y,
- 2).- Requisitos formales.

3.5.1. REQUISITOS MATERIALES.

El artículo 4 de la LIM expresa textualmente: "Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inven

(16) Penrose, ob, cit, págs, 21 - 40.

tiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley."

De la lectura del artículo anterior se desprenden los tres requisitos materiales para que una invención pueda ser patentable, son:

- a).- Novedad de la invención;
- b).- Resultado de una actividad inventiva; y
- c).- Carácter Industrial

a).- La novedad de la invención:

"La invención, en cuanto aspira a satisfacer una necesidad general mediante la utilización de la realidad física, se constituye esencialmente como la solución al problema técnico que plantea siempre el dominio de lo material. El inventor se ha representado ese problema y ha concebido un modo de resolverlo, valiéndose de sus conocimientos y experiencias, pero llevado de una especie de inspiración que le ha permitido idear una solución nueva, que no se encontraba implicada en esos conocimientos.

La invención, es, pues, una solución técnica; pero una solución técnica excepcional, en el sentido de que la ha aportado el propio inventor; no existía con anterioridad, ni la había logrado ningún otro antes que él.

Se comprende que esa excepcionalidad ha de ser forzosamente social; no puede mantenerse dentro de los límites subjetivos de conocimiento del inventor. No es una invención la solución que su autor cree que es nueva; sino lo que es efectivamente.

Para juzgar de si existe alguna solución técnica anterior - que prive de novedad a la concepción examinada, es preciso consultar el acervo técnico del que parte el inventor en el momento en que formula su idea. Ese acervo está formado por el conjunto de conocimientos y experiencias relativos al problema que ha tratado de resolver el inventor, o que, sin contemplar directamente ese problema, debidamente aplicados, permitirían darle solución. La invención ha de ser aportación del inventor; no la idea con que directa o indirectamente se contaba ya, dado el estado de conocimientos existentes. Por ello, las legislaciones modernas, para expresar el concepto de novedad, han sustituido la vieja fórmula de que nuevo es lo no conocido o practicado con anterioridad por la más adecuada de referirse al estado de la técnica. -- Nuevo es lo no comprendido en el estado de la técnica, es decir, todo aquello que no entra en los conocimientos de un técnico medio." (17) (Principio regulado por el art. 5 de la LIM).

Al respecto el maestro Jorge Barrera Graf nos dice: "La novedad de la invención debe ser de tal naturaleza que signifique una real innovación para la industria, o sea, que no basta una simple mejora y una condición o adición o la corrección de un defecto, no basta una aportación secundaria de cualquier hombre de mediana preparación o de normal habilidad técnica o artística pudiera obtener de un medio ya conocido, sino que se requiere un adelanto efectivo, el cual según la fórmula de la jurisprudencia francesa se valora por las dificultades que el inventor hubo de vencer y se aprecia (discrecionalmente) por la diferencia y el -

(17) Baylos, ob, cit, págs, 541-45.

estado anterior de la técnica, sin que por ello se exija un progreso inmediato, ni menos un grado de perfección del invento que generalmente, es difícil de alcanzar cuando se inicia la explotación." (18)

"El juicio social acerca de este punto es inevitable dentro de cualquier régimen jurídico. Al respecto, los ordenamientos jurídicos se caracterizan, en su sistema de concesión de patentes, por el momento en que resulta exigible el examen de su novedad. Todas las legislaciones, sin excepción, prevén la posibilidad de que se lleve a cabo ese examen. Unas lo organizan dentro de la propia administración concedente, antes de proceder a la concesión del derecho exclusivo, son los sistemas de riguroso examen previo. Otras lo hacen obligatorio, bien en el caso de que se formule oposición por un tercero, bien cuando transcurra un plazo, después de la concesión (sistemas de examen diferido). Otras lo confían tan sólo a la discusión abierta ante los tribunales, en el caso de que el titular de la patente encuentre un contradictor que sostenga la falta de novedad de la invención." (19)

b).- Resultado de una actividad inventiva.

Como hemos señalado líneas arriba (3.1.), el invento no puede pretender la protección legal si no es resultado de la obra del hombre.

"Que el desarrollo del problema técnico que existe en cada invento, sea efecto de la obra del hombre, el cual entra siempre

(18) Barrera, ob, cit, pág, 338.

(19) Baylos, ob, cit, pág, 546.

como elemento de la creación, cualquiera que sea el grado de inteligencia y actividad que haya intervenido y aunque el invento sea debido al azar, si no obstante la mente y la mano del hom--bre han tenido participación en él." (20)

Es cierto que, aun cuando el invento sea debido al azar, - es siempre necesaria la acción del hombre, ya sea que busque o no el resultado obtenido; en esto radica la actividad inventiva, el concurso del hombre por crear algo nuevo, algo que no se encontraba en el estado de la técnica.

c).- Carácter industrial.

"El requisito de carácter industrial, se encuentra en todas las leyes del mundo, pero ninguna define tal carácter. Existe, sin embargo, hoy día un criterio prácticamente uniforme para considerar cuando un invento es industrial o no.

Massius sostiene que, de acuerdo con la jurisprudencia -- francesa, "hay industria cada vez que la actividad humana se aplica a la materia." (21). Esto no es verdad, porque no hay industria en la actividad que desarrolla el artista aplicándola a sus colores y a sus pinceles. El cuadro resultante, que es materia, no es un producto industrial, sino una obra de arte.

Me parece que se aproxima más a la verdad, definiendo el - "caracter industrial", Allart y Rendu que, "son producciones industriales las ajenas al arte o al orden puramente científico." Estos autores entrevén -posiblemente vieron con claridad-cuál -

(20) Ramella, ob, cit, pág, 60.

(21) Massius, cit, por Breuer Moreno, ob, cit, pág, 103.

era el nudo de la cuestión, pero no acertaron a exponerlo claramente. Eso fué hecho por Gama Cerqueira que señalaba: "La expresión industrial que la ley emplea para caracterizar la utilización de que un invento es susceptible, tiene por objeto excluir de su campo de aplicación las creaciones intelectuales puramente científicas, literarias y artísticas." Ya esto da una idea más clara de lo que debe considerarse "industrial", para las leyes de patentes. En efecto, el concepto de obra artística, literaria o científica es más simple -y tal vez más difundido- que el concepto de "invención". Si la expresión "industrial" como señala -Gama Cerqueira tiene por objeto excluirlas del campo de aplicación de las leyes de patentes de invención, cada vez que estemos en presencia de una obra del intelecto humano que sabemos no es artística, literaria o científica, debemos admitir que estamos en presencia de una obra de "carácter industrial." (22)

El maestro Barrera Graf (23), señala que, "la industriabilidad de la invención significa que ésta sea susceptible de una utilización industrial; es decir, que el objeto de la invención tenga una utilidad práctica (y de aquí la íntima relación entre la utilidad y el carácter industrial de la invención) y que pueda someterse a una explotación que signifique elaboración o --- transformación de productos, la obtención de servicios o de satisfactores económicos."

El tratadista español Baylos Corroza (24) opina en el mismo

(22) (Breuer, ob, cit, págs, 101 a 104.

(23) Barrera, ob, cit, pág, 340.

(24) Baylos, ob, cit, pág, 543,

sentido, aduciendo que: "lo que la doctrina y las legislaciones quieren remarcar con el requisito de industriabilidad de la invención es, pues, que se trate de concepciones que persigan la satisfacción de necesidades humanas y sean realizables sobre la realidad física; o, como ha dicho Mousseron, que proporcionen a un práctico "el dominio inmediato de las cosas materiales". Por eso no es una invención un principio científico, ni un descubrimiento físico, ni una combinación de crédito, ni un sistema de trabajo, ni una fórmula comercial. Estas concepciones, por sí mismas, no satisfacen necesidades humanas mediante la utilización de cosas materiales que, destinadas a su fin, actúen como medios con virtud satisfactoria propia".

Por su parte, el autor Agustín Ramella, piensa que, "algunos se refieren al concepto de fabricación, esto es, a los inventos referentes a la elaboración y transformación mecánica o química de las primeras materias, y también de los productos ya elaborados pero no acabados para poder ser, sin más, puestos en el comercio como productos fabricados. Pero tal concepto es muy limitado; pues siendo cierto que buena parte de los inventos se refieren a la fabricación, sea considerada por sí sola, sea unida a otra rama de la industria; sin embargo no se ve la razón para excluir inventos que no se realizan mediante una elaboración o transformación de materias primeras.

Debe estimarse suficiente la posibilidad objetiva de la aplicación del invento en una industria sin que sea necesario una actuación efectiva e inmediata, este concepto se encuentra en varias leyes de patentes (belga, suiza,) bajo la fórmula de -

que el invento sea "susceptible de aplicación como objeto de industria o del comercio" (fórmula semejante a los expresado por - la LIM en su artículo 4°), lo que no excluye la posibilidad de - privilegiar un invento, aun cuando su imperfección originaria de - muestre su ppca práctica o cuando el inventor no tenga conoci- - miento exacto de una tal aplicación objetiva, por caer en error - sobre el punto de si su invento puede ser utilizado industrial- - mente." (25)

Pareciera que nuestra ley, se apega a los principios doctri- - narios de Ramella, por lo prescrito sobre la suceptibilidad de a- - plicación industrial de la invención, sin embargo, de la lectura - del articulado se desprende que no es verdad esto, y así, señala - que "una invención es susceptible de aplicación industrial si se - puede fabricar o utilizar en la industria" (art. 8); así mismo - señala que la solicitud debe ser suficientemente clara, para po- - der ser comprendido el proceso de realización de la invención pa- - ra una persona con conocimientos medios en la materia (art. 17); - se negará el título cuando la solicitud no sea suficientemente - clara (art. 18); es obligatoria la explotación de la patente -- - (art. 41); esa explotación debe comprobarse, dentro de los dos - meses siguientes al otorgamiento del título de patente (art.42).

Por lo anterior creo, sin lugar a dudas, que nuestra ley re- - gula el caracter industrial de la invención, para que esta sirva - al hombre; hacer útiles las fuerzas humanas, en el sentido que - le otorga el maestro Jorge Barrera Graf.

3.5.2. REQUISITOS FORMALES.

Tales requisitos son los establecidos por el procedimiento al que deben sujetarse las invenciones, con el objeto de alcanzar la protección de la ley al ser concedido el título de la patente de invención.

Estos requisitos serán tratados con amplitud en el tema siguiente, ya que, se desarrollará conforme a lo prescrito por nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas.

3.6. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA PATENTE:

En la actual Ley de Invenciones y Marcas, se regula el procedimiento de obtención del título de patente; desde la presentación de la solicitud, hasta la concesión o rechazo del título. - En seguida pasamos a analizar dicho procedimiento conforme a la legislación vigente.

Para obtener el derecho de patente, debe presentarse solicitud escrita ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la que constará el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se le da a la invención, así como los demás datos requeridos por la ley y su reglamento - (art. 14).

La patente podrá ser solicitada por el inventor o sus causahabientes, (art. 15); la solicitud debe referirse a una sola invención (art. 16).

La solicitud debe ir acompañada por la descripción de la invención, que deberá ser clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, el proceso para su --

realización a una persona que posea pericia y conocimientos medios de la materia (art. 17); en caso de que, a juicio de la Secretaría, la solicitud no sea suficientemente clara ésta podrá requerir que se precisen o aclaren los puntos que se crean convenientes. De no cumplirse con el requerimiento la solicitud se tendrá por abandonada en su plazo de dos meses. Las aclaraciones nunca tendrán elementos de mayor alcance que la solicitud original (art. 180.) Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma exigidos por la ley y su reglamento, por una sola vez se le otorgará al interesado un plazo de treinta días para que la perfeccione (art. 19).

Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se hará un examen de novedad de la invención, si el interesado lo solicita en un plazo de noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud. De no hacerlo así la solicitud se tendrá por abandonada (art. 20). Si del examen de novedad resulta una posible invasión total o parcial, de derechos adquiridos por tercero o que la invención carece de novedad, se notificará a el interesado para que dentro de un plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga. Si omite hacerlo, la solicitud se considerará abandonada (art. 21).

Cuando a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la invención sea nueva, pero no satisfaga alguno de los requisitos señalados por la ley y su reglamento, se le comunicará a el interesado, para que dentro del plazo de dos meses cumpla con los requisitos exigidos (art. 29). En caso de que se niegue la patente de invención por la autoridad competente, se noti

ficará por escrito a el interesado, expresando en el escrito los motivos y fundamentos legales de tal decisión.

En contra de la resolución anterior procede el recurso de reconsideración administrativa, siempre que se interponga por escrito ante la Secretaría, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución. (art. 30).

Cuando proceda la expedición de la patente se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para la publicación y cubra los derechos por expedición del título. Si no lo hace se tendrá por abandonado el trámite (art. 31). Los títulos serán expedidos en nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos e irán firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial (art. 33); además deberán constar del número y clase de patente; nombre de la patente; nombre de la persona o personas a quien se concede; nombre del inventor o inventores, en su caso; plazo de vigencia; denominación; fecha legal de la patente; la de prioridad, en su caso, y la de expedición del título.

Todo lo anterior se refiere a las patentes de una sola invención, sin embargo, la ley regula también los diferentes supuestos que puedan presentarse al solicitar una patente por una sola invención y, en realidad se presenten invenciones distintas, las cuales deben ser objeto de patentes distintas. De esta manera la ley expresa: No podrán comprenderse en una sola patente invenciones distintas, entendiéndose como tales, aquellas que sean susceptibles de explotación por separado o independientemente de la máquina, dispositivo o aparato del cual se trata de

hacerles formar parte (art. 22); una máquina y su producto deben ser objeto de patentes diferentes (art. 23); un procedimiento y las máquinas o aparatos con que aquél se usen serán objeto de patentes independientes, salvo el caso de que tales máquinas o aparatos sean inherentes al procedimiento mismo y no susceptibles de aplicación general (art. 24); cuando un procedimiento sea patentable, puede ampararse éste y su producto con una sola patente (art. 25); un procedimiento en que un producto necesite otro u otros para su obtención requiere dos o más patentes. Pero si el producto resulta como consecuencia necesaria del procedimiento mismo bastará una sola patente (art. 26); un dibujo o un modelo industrial y el procedimiento, máquina o aparato para obtenerlos, serán objeto de registros y patentes independientes (art. 27).

3.7. CLASIFICACION DE LAS PATENTES:

Es indiscutible que, no sólo existe en el mundo un tipo de patente. El desarrollo industrial ha provocado que las diversas legislaciones de todos los países regulen en cierta forma la obtención de un privilegio exclusivo, bien con una patente de invención, de mejora, de adición etc. En este tema analizamos los diferentes tipos de esas patentes, con el objeto de tener un panorama más amplio de lo que es éste privilegio exclusivo.

Patente de Invención.- O principal, es considerada el prototipo de las patentes industriales, ya que la mayoría de las naciones la reconocen dentro de su derecho positivo y la regulan, con la finalidad de proteger las creaciones inventivas, o sea -

aquellas invenciones que tiene una novedad absoluta.

Así, como ya hemos visto líneas arriba, nuestra actual Ley reconoce la patente de invención en su artículo 4°

Patente Adicional.- También conocida con el nombre de patente de mejoras o certificado de adición. Es bien conocida y de -- gran aceptación en las legislaciones del mundo, pues basta conocer su definición para tener una idea clara del por qué de su aceptación.

El maestro César Sepúlveda la define así: "La palabra mejora, en el sentido de la Ley de patentes, significa un cambio, - una alteración de la invención primitiva, que se traduce en un funcionamiento más eficaz, o en la obtención de un producto con propiedades diferentes." (26)

Así tenemos que nuestra Ley de Invenciones y Marcas, regula las mejoras hechas a una invención anterior; en su artículo 4°, segundo párrafo señalando al respecto: "También será patentable aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo anterior."

En realidad, la patente de mejoras es una modificación o -- perfeccionamiento de las patentes primitivas o de invención, y a su vez, resulta oportuno señalar que las patentes de mejoras --- constituyen la gran mayoría de privilegios otorgados en la actualidad.

Patente Dependiente.- Es aquella patente que se complementa para su explotación de una patente anterior y vigente, pero es - autónoma como patente. Al respecto, el tratadista Felipe de Zolá

Cañizares comenta: "Es una patente cuyo objeto es un invento que necesita para ser aplicado, de otro invento anterior reinvindicado en una patente en vigor, o sea, que la explotación no es posible sin la explotación del objeto de la primera patente, de lo cual resulta que el titular de una patente dependiente no podrá explotar el objeto de su patente sin autorización del titular de la primera patente.

La diferencia entre la patente dependiente y la patente de mejoras es evidente. La patente de mejoras corresponde a un perfeccionamiento que el inventor ha introducido en la propia invención, que adiciona a la patente principal y constituye un complemento. La patente dependiente es una patente con vida propia en cuanto a patente, pero cuyo objeto no puede ser explotado más -- que explotando el objeto de una patente anterior."

Patente Precaucional: Se trata de una protección provisio-nal de un invento, que por su carácter de provisional, es de cor-ta duración. Se trata de ganar la propiedad sin necesidad de es-perar, para ello, a redactar la memoria o descripción de la pa-teente o ultimar los detalles del invento, y con la propiedad se trata de evitar que un tercero pueda adelantarse en solicitar la pa-teente de invención por el mismo invento.

Este tipo de patente no es sino un registro provisional, a fin de tomar medidas precautorias para amparar un invento a efec-to de perfeccionarlo o evitar que alguien usurpe la titularidad de tal invención

Patente de Introducción.- Se trata de un tipo de patente cu-yo objeto es una invención ya patentada en el extranjero y el --

titular es una persona diferente al inventor, es decir, se trata por medio de este tipo de patente, de aprovechar la tecnología - de los países desarrollados industrialmente, sin la necesidad de efectuar los grandes desembolsos que causaría la obtención de la misma vía la investigación, de ahí su valor e importancia, principalmente para los países llamados subdesarrollados o en vías - de desarrollo.

Esta patente, además da el derecho exclusivo a quien desee es tablecer, o haya establecido una industria nueva, procedente del extranjero, de fabricar, producir, vender y utilizar durante un determinado número de años, los instrumentos o productos derivados de la invención. Pero se tiene la limitación de que no se -- puede impedir que otra persona traiga al país y comercie objetos similares fabricados en el extranjero.

Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, España, Francia, Honduras, Irak, Irán, Turquía, son algunos de los países que incluyen en - su legislación la patente de introducción.

Patente de Explotación.- Este tipo es regulado por la legis- lación de la República Democrática Alemana, tiene por objeto -- principal efectuar un control por parte del Estado de los medios de producción.

El derecho de explotación del invento corresponde origina-- riamente al titular y a la persona autorizada por la oficina de patentes: "Licenciado."

El autor adquiere el derecho a una indemnización del licen- ciado, cuando se ha realizado ya la cesión para la explotación - industrial del invento, reciba la indemnización, los derechos y

deberes del titular de la patente pasan al Ministerio Técnica-- mente competente.

Patente de Depósito.- Corresponde a una invención patentada tanto en el país de origen como en el país donde se desea depositar, obteniéndose de esta manera los mismos derechos de exclusi- vidad de que gozan los nacionales, facilitándose, así, el cumpli miento de las obligaciones internacionales contraídas por medio de tratados o convenios internacionales.

El tratadista Pedro G. Medina y Sobrado señala: "la patente de depósito otorga en el país extranjero depositario, los mismos derechos exclusivos que la invención, al inventor y su causaha-- biente, siempre que la solicitud del invento hecha en la nación de origen se deposite en el extranjero con la preferencia o ante rioridad necesaria, cumpliendo con la Ley vigente del lugar donde se pretende explotarlo o se deposite en cualquier época (durante su vida) legal de la patente en la nación de origen, si lo admite - la Ley interna del país donde vaya a surtir sus efectos."

Patente de Resurrección.- Es aquella patente que trata de la protección de un invento que se había perdido en el olvido y es casi desconocido en las sociedades modernas.

Tiene por objeto la "reinvencción" los conocimientos técni-cos realizados en épocas pasadas que han caído en el olvido absoluto.

El jurista A. Ramella, en su multicitada obra, dice: "Si el impreso se eleva a más de cien años, se tiene por la Ley Alemana (Párrafo Segundo) la novedad fundándose en que los inventos antiguos y caídos en el olvido son como si no existieran, por lo que

hace revivir lo que estaba olvidado, puede calificarse en cierta medida como inventor.

Esta es la base de los llamados privilegios de resurrección. Se fija el término mayor de cien años para incluir el pasado siglo tan fértil en inventos no utilizados."

C A P I T U L O I V

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

4.1. DERECHOS DEL INVENTOR CON ANTERIORIDAD A LA OBTENCION
DEL TITULO DE PATENTE:

4.1.1. EXISTENCIA DE TALES DERECHOS.

"La existencia del derecho de invención aún antes de la petición o concesión del título de patente, se pone de manifiesto por la facultad concedida al inventor despojado de su invento para obrar contra el usurpador y por la protección asegurada a la posesión anterior y personal de la invención." (1)

En la legislación mexicana no hay la menor duda que los códigos, tanto civil como de procedimientos civiles, protegen al poseedor de un bien, presumiéndolo como propietario de la cosa objeto de protección hasta no demostrar lo contrario en juicio - (Art. 798 del Código de Procedimientos Civiles para el D.F.).

El derecho preexiste , pues, y con el reconocimiento que el Estado hace mediante el título de patente únicamente se adquiere el derecho exclusivo de explotación del invento. "Pero -- las leyes no han llevado sobre esto su atención, abandonando su regulación a las normas ordinarias, y limitándose a reglamentar a fondo los derechos consiguientes a la petición del título." --

(2)

(1) Ramella, ob, cit, pág, 113.

(2) Ramella, ob, cit, pág, 113.

En tal terreno, el invento no puede considerarse a merced - de todos y formar parte del patrimonio de la colectividad. Si el inventor ha conservado su secreto estará garantizado contra los ataques ajenos. Así que, "el secreto procura al detentor una posibilidad exclusiva de utilización, posibilidad de facto más no jurídica. La posición económica privilegiada en el caso de la invención y la garantía del derecho de patente, es asegurada a el tenedor del secreto industrial, no en virtud de la norma jurídica, no procurando el disfrute exclusivo, pero si de facto ya que solo él dispone del conocimiento e impide a otro procurarse el invento." (3)

"El ordenamiento jurídico (Ley de Jurisprudencia) no atribuye el derecho de propiedad, más si la posibilidad de defenderse de determinados ataques contra la situación de hecho existente, calificándolo como un acto ilegal... Cuando se habla del secreto industrial como objeto de derecho se debe tener presente siempre el requisito de mantenerlo en verdadero secreto, no solo el conocimiento técnico, así, el conocimiento técnico secreto es objeto de la tutela jurídica." (4)

El derecho del inventor es aún imperfecto y precario, pues mientras no solicite y obtenga la consagración de la autoridad - en determinadas formas, no surge su derecho de privilegio. Antes de la petición de este, tiene ciertamente el derecho de llevar a la práctica el invento, pero no un derecho exclusivo. El invento

(3) Allois Troller, Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligacione, N^{os} 5-6, Mayo-Junio 1957, Milano Italia, pág, 174.

(4) Allois, ob, cit, págs, 176-177.

puede ser divulgado o utilizado por quien lo haya conocido por un modo no ilegítimo. En verdad, la concepción del inventor no ofrece más que ocasión para poder solicitar el título, facultad que puede usarse o no. Hasta este punto, el derecho de la patente se encuentra en estado de simple posibilidad, en potencia, aun no conquistado. Por lo que no se admitirá la oposición del inventor al tercero que solicitase un título del mismo invento, cuando no haya violado su secreto ni haya conseguido la posesión del invento por caminos delictivos.

"El inventor no está obligado a pedir que se le conceda la patente que le permita explotar su invento en exclusiva. Téngase en cuenta que tal petición lleva consigo la comunicación -- del invento a la sociedad e implica, por tanto, su enajenación a favor de la comunidad, en cuanto transcurra el plazo legal de la patente, momento a partir del cual puede ser libremente explotada por todos, por ello ocurre que el inventor se reserva el hallazgo para sí mismo, aunque con ello asume el riesgo de que su invención se divulgue, si no resultan adecuadas las medidas adoptadas por él mismo o por sus derechohabientes, para mantenerla secreta." (5)

En este limitado campo, la invención representa aun un derecho individual de su autor, reduciéndose al derecho de toda persona a la intangibilidad de la propia esfera secreta en el sentido de que la concepción y descubrimiento propios, mientras no entren en el mundo exterior, resultan cerrados a las investigacio-

(5) Baylos, ob, cit, pág, 723.

nes y conocimientos; así es que queda protegido el derecho del inventor sólo en cuanto la violación de su derecho de autor encierra al mismo tiempo la violación del derecho individual como titular del secreto.

El maestro Barrera Graf (6) Al referirse a los derechos del inventor tiene una opinión contraria a los autores señalados aludiendo a que "la invención como objeto de carácter industrial - que es, atribuye a su autor el derecho de explotación exclusiva... este derecho de explotación puede derivar de una patente o en el derecho de fabricación que conserva el autor en virtud del secreto de fábrica. En el primer caso, el derecho de explotación exclusiva es absoluto; en el segundo, es relativo, puesto que es está condicionado al mantenimiento del secreto; este mismo derecho de explotación puede mantenerse indefinidamente.

4.1.2. DURACION DE TALES DERECHOS.

"El derecho del inventor no provisto de patente no tiene límite de duración. Puede desaparecer, pero por las mismas causas de extinción que reconoce el Código Civil, en cuanto sean aplicables a la naturaleza de este derecho personal. Por lo que, así como se pierde el dominio cuando la cosa que es su objeto perece físicamente o adquiere una condición incompatible con el derecho de propiedad, o como se extingue la obligación por pérdida de la cosa debida, así también el invento cesa de ser capaz de protección cuando haya perdido el carácter de novedad por consecuencia

(6) Barrera, ob, cit, págs, 355-356.

de indiscreciones de quien ilegalmente arrancó el secreto o lo -
conoció por exigencias del servicio propio o por libre confiden-
cia de su autor o de un tercero depositario de aquél." (7)

"El derecho de explotación derivado de una patente es esen-
cialmente temporal, puesto que la vigencia de ésta es de 14 años
improrrogable (art. 40), mientras que el derecho de explotación
de un secreto de fábrica no es esencialmente temporal, porque, -
estando subordinado a la conservación del secreto, éste puede --
mantenerse indefinidamente, siendo también indefinido el derecho
de explotación." (8)

De la invención en el estado anterior a la petición de pri-
vilegio nace:

a) El derecho de explotación mientras se mantenga en secre-
to.

b) El derecho de disponer de él libremente, transfiriéndolo
a los demás por actos inter vivos o mortis causa a título gratui-
to u oneroso. Mientras el invento permanece como un secreto del
inventor conserva carácter individual. Pero puede adquirir un va-
lor puramente patrimonial, tanto por causas objetivas, como si -
cae en el dominio público, cuanto por causas subjetivas, esto es
por la voluntad del inventor que renuncia a la propia esfera se-
creta mediante petición del privilegio o transferencia del inven-
to, como cualquier otra clase de bienes.

Otra forma de extinción, del todo especial, es que haya --

(7) Ramella, ob, cit, pág, 356.

(8) Barrera, ob, cit, pág, 356.

quien tenga presentada en forma regular petición de patente de la misma invención, salvo que hubiera el inventor llevado a la práctica su descubrimiento o hecho los preparativos necesarios para su ejecución, caso en el cual se le reserva su derecho de primer poseedor." (9)

4.1.3. DERECHO A LA OBTENCION DEL TITULO.

El derecho fundamental del inventor estriba en la obtención de la patente (art. 3 L.I.M.), con la cual adquiere el titular, el derecho de explotación exclusiva. Con la concepción misma del invento concretada en debida forma y realizable, surge sin más el derecho a solicitar la patente.

El derecho a la obtención del privilegio no es un derecho exclusivamente personal, pudiéndose también ceder el invento en tal estado; el adquirente que sustituye en sus derechos al inventor podrá solicitar, como tenía derecho a hacerlo éste, la entrega del título. (art. 3 L.I.M.)

Son pues, el inventor o su causahabiente los únicos que están facultados para solicitar a la Administración la concesión de una patente, cumpliendo los demás requisitos legales. La cualidad de inventor, no obstante, ni necesita ser objeto de prueba por parte del peticionario, ni constituye tampoco requisito sometido a comprobación.

Muerto el inventor sin haber obtenido o pedido el título de patente, el derecho de solicitarlo pasará a los herederos, sólo

(9) Ramella, ob, cit, pág, 115.

a los cuales corresponderá decidir si conviene privilegiar al invento, así como en vida de aquel no puede ser obligado por ningún medio a obtener la patente, por tratarse de una concepción perteneciente estrictamente a su personalidad.

4.1.4. DERECHO DE PROPIEDAD DE LA INVENCION.

El inventor que no a obtenido patente, carece del derecho exclusivo de explotarla, es propietario de la invención, pero no tiene un derecho de oposición erga omnes.

Como hemos ya visto (3.3.), al tratar el tema de la naturaleza jurídica de la patente, existen diversos estudiosos del derecho que equiparan el derecho que sobre patente se tiene, al derecho de propiedad; así mismo encontramos teorías que no consideran ese derecho, como un derecho de propiedad clásico.

Siguiendo la línea de los autores que equiparan los derechos del inventor sobre su invento como derechos de propiedad, el maestro Jorge Barrera Graf señala "como todos los derechos in materiales, la invención atribuye a su autor un derecho de propiedad al que no es diferente la existencia de una patente." (10)

Así podemos decir que, la invención es protegible por su contenido intelectual, aún cuando al inventor no le basta ser el autor de su concepción para alcanzar la total protección jurídica.

"El inventor sin patente ostenta una especie de titularidad material, insuficiente por sí para el ejercicio del derecho ex--

(10) Barrera Graf, ob, cit, pág, 355.

clusivo, del mismo modo que el propietario de la cosa, que no tiene la posesión de ella, se ve impedido de disfrutarla, sin que por eso deje de ser su dueño. Ese inventor, al solicitar y obtener una patente para su invención, lo que habría ganado es la posibilidad de hacer efectivo su derecho a disfrutarla." (11)

Sin lugar a dudas, quien a concebido y materializado un invento tiene el derecho de propiedad sobre él y sobre los frutos que este produzca independientemente de tener o no un título de patente.

4.1.5. DERECHO DE PATERNIDAD.

"El inventor tiene derecho a ser mencionado en la patente o a oponerse a esta mención" (Art. 12 párrafo 2º L.I.M.).

"El primer derecho que concede la invención a su autor es el llamado derecho de paternidad o derecho moral, que consiste en que el nombre del autor se manifieste en la invención y que tenga él la prerrogativa de ostentarse como único autor de su invento.

Es este un derecho personalísimo y, por tanto, intransferible, al contrario de los derechos de contenido económico que también derivan de la invención y es, además, un derecho absoluto y eterno que puede hacerse valer en cualquier tiempo y erga omnes."

(12)

(11) Díaz Velasco, Comentarios al Vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, Revista de la Propiedad Industrial, Núm. 6, Madrid, junio 1953, págs. 473 y 474.

(12) Barrera, ob. cit., pág. 354.

Mario Rotondi, (13) recuerda que la protección de la invención industrial no constituye sino un capítulo de la teoría de la protección de la obra intelectual y del espíritu, no diferenciándose frecuentemente la naturaleza de las instituciones, sea que se trate de derechos del autor sobre la obra intelectual de carácter artístico y literario, figurativa, musical, etc., bien que se trate de derechos del inventor sobre la invención industrial.

Observa que al lado del derecho personalísimo que tiene el inventor al reconocimiento de la paternidad y la integridad de la obra, tiene derecho a la protección de la invención en sí y por sí.

4.2. DERECHOS DERIVADOS DEL TITULO DE PATENTE:

4.2.1. DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACION.

Lo sustancial del derecho subjetivo conferido por una patente consiste en el goce exclusivo del fruto de la propia concepción intelectual concretada en el nuevo invento.

"El derecho de explotación exclusiva constituye un derecho temporal de monopolio, previsto de nuestro ordenamiento jurídico (art. 28 Constitucional) y admitido en la doctrina." (14)

Tal derecho es de naturaleza esencialmente positiva pues se refiere al goce o disfrute de lo que constituye el objeto de la patente; el monopolio, encaminado a excluir a los demás de su ejer

(13) Cit, por Chavés Antonio, Protección de los derechos del inventor, Rev, Mex, de la Prop. Ind, y Art, Nos, 31-32, 1978, págs, 36-37.

(14) Barrera, ob, cit, pág. 357.

cicio es mera consecuencia o complemento de aquel primer derecho y da a entender que, sin el consentimiento del titular, el ejercicio del invento es ilícito y penable (art. 211 frác. I.L.I.M.). Pero la facultad de exclusión o prohibición está necesariamente enlazada con el contenido del derecho del inventor y representa más bien su garantía, en cuanto la prohibición sirve para asegurar al que disfruta la patente el goce del valor de su invento.

De esta manera, los arts. 3° y 37 de la Ley, otorgan el derecho exclusivo de explotación a quien realice una invención o a sus causahabientes, cumpliendo sólo, con los requisitos de la misma para obtener la patente.

"La utilización exclusiva tiene un alcance diverso, según que la invención tenga por objeto un producto, o bien, un procedimiento; si es lo primero, el monopolio se extiende a la obtención del producto y a su utilización posterior, ya sea, como dice Rodríguez Rodríguez, por la fabricación industrial de lo patentado, por su empleo o uso industrial, o por poner en venta el objeto relativo, todo ello, claro ésta, sin consentimiento del titular de la patente.

En cambio, en las invenciones de procedimiento, por ser principio firme e indisputado la improcedencia de las patentes de resultado, la exclusiva solo ampara el objeto de la invención, que será, un medio, una nueva aplicación una combinación novedosa o una nueva mejora. Consecuentemente, el inventor tendrá la exclusiva del medio, de la aplicación, de la combinación, de la mejora que él creó y en cuya virtud se obtenga un resultado nuevo respecto del que se llegue con un procedimiento distinto; es

pues, el procedimiento el que constituirá nueva invención y el que merecerá otra patente; inversamente, si con el mismo medio se llega a un resultado distinto del procedimiento ideado por el inventor original, también existirá nueva invención y podrá otorgarse nueva patente.

Ahora bien, si a consecuencia de un nuevo procedimiento, -- cualquiera que esta sea, se obtiene un nuevo producto, se trata, en rigor de dos invenciones, cada una de las cuales atribuirá el derecho de exclusiva correspondiente; es decir, en tal caso, la protección legal conferirá la exclusiva respecto al medio y al producto, y en consecuencia, el titular de la patente tendrá el monopolio absoluto del producto y también del método o procedimiento para su fabricación que él inventó, quedando prohibida a terceros la utilización del mismo medio o medios equivalentes para obtener el mismo producto o productos equivalentes.

Además, la patente que se solicite de un nuevo método en cu ya virtud se obtenga un producto industrial también nuevo, cubre a este, aunque no se solicite, "... (15) (Arts. 22, 23, 24, 25, 26 y 27 L.I.M.).

Es característica común a todas las diversas formas de ejercicio el que se realicen con fin industrial o comercial. El derecho de patente esta circunscrito al ejercicio del invento que sa le del terreno puramente, privado, de la esfera secreta del individuo y de su vida interna.

El ejercicio es comercial cuando se refiere a la fabrica--ción o al empleo de un objeto en interés del comercio propio co-

(15) Barrera, ob, cit, pág, 358.

mo factor más eficaz de producción y de venta. El que se hiciera por otro que el titular de la patente sería ilícito; si no la mayor parte de patentes podrían usurparse impunemente, especialmente las patentes de procedimientos cuyo ejercicio no está en la fabricación, sino en el uso.

"El ejercicio es industrial cuando la práctica de la patente, aunque no se desarrolle en la esfera del comercio, por no tener objeto mercantil, se realiza para el uso de una industria en el amplio sentido de la palabra, es decir, no limitada a la producción de materias primas, sino extendida al terreno de la agricultura, de la química, de los transportes, o sea a toda rama de la vida económica." (16)

"La extensión de los derechos de ejercicio que competen al titular de la patente se determinan según el objeto del privilegio.

La interpretación de la patente con el fin de precisar el contenido y alcance del invento se rige por los siguientes principios:

a) El criterio fundamental debe deducirse del certificado y de los documentos presentados para conseguirlo, es decir, a la instancia, la descripción y la fórmula de la reivindicación, cuando esté admitida.

b) La esencia del invento se deduce del planteamiento del problema y de su desenvolvimiento.

De donde resulta que el derecho del privilegio no se extien

(16) Ramella, ob, cit, págs, 179 - 180.

de a cuanto no corresponda al concepto constitutivo del invento. Por ejemplo, un aparato ya caído en dominio público, el cual sea perfeccionado por alguno y por ello comprendido en la patente, - podrá ser ulteriormente usado por cualquiera sin el perfeccionamiento introducido. Tampoco el derecho del privilegiado puede -- exceder de cuanto basta para la patente; por ejemplo, no extenderse a las partes del invento para los que no se pidió la patente o no se concedió por falta de novedad u otra razón." (17)

Asi mismo en la Ley, encontramos excepciones a los derechos que confiere el título de patente, en su artículo 39, que, sin - lugar a dudas son excepciones al principio de explotación exclusiva. Dicho artículo señala lo siguiente: "Los derechos que confiere el título de patente no producirán efecto alguno:

I.- Contra tercero que con fines de estudio, investigación científica o tecnológica, experimentales o recreativos, fabrique un producto o use un procedimiento igual o substancialmente -- igual al patentado.

II.- Contra cualquier persona que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o de - la fecha de prioridad válidamente reivindicada, fabrique el producto o utilice el procedimiento objeto de la invención o hubiere hecho los preparativos necesarios para llevar a cabo tal fabricación o uso.

III.- Contra el empleo, a bordo de navíos de otros países, de los medios que sean objeto de patentes en el caso del navío,

(17) Ramella, ob, cit, pág, 188.

en las máquinas, aparejos y demás accesorios, cuando diversos navíos penetren temporalmente en aguas del país, siempre que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.

IV.- Contra el empleo de los medios que sean objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre o de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporalmente en el país.

4.2.2. DERECHO DE TRANSFERIR EL TITULO DE PATENTE.

El derecho del inventor, en su aspecto patrimonial, es --- transmisible libremente, por cualquiera de los medios ordinarios del derecho civil. La única prerrogativa que no admite ser transmitida es la de carácter moral que corresponde al inventor, de ser considerado autor de la invención protegible. Por consiguiente, el inventor puede ceder a otro su derecho patrimonial con todos sus efectos civiles, sin otra limitación que la de ajustarse al principio de publicidad (en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico y en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Art. 46 L.I.M.); para garantía de terceros, que han de conocer en todo momento cual es el sujeto al que corresponda la exclusiva.

Es importante distinguir, en la transmisión de los derechos de patente, entre la cesión propiamente dicha (en cuya virtud se transmite la titularidad concesional) y la licencia, definido como "aquel contrato por el que el titular de la patente cede a otro, dentro del ámbito territorial convenido, el disfrute de -

su derecho de explotación, reservándose la titularidad del mismo." (18)

La transmisibilidad del derecho patrimonial contenido en la patente viene exigida por la propia protección que se atribuye a su titular. En efecto, si se quiere que el creador obtenga de la concepción tutelada todas las posibilidades de ganancia que se deriven de su explotación industrial, es preciso admitir como lí cita cualquier forma de explotación que satisfaga su interés, se gún su libre decisión, atribuyéndole la facultad de determinar có mo y por quién haya de llevarse a cabo la aplicación industrial de invención; para lo cual resulta preciso establecer con carácter general la transmisibilidad del derecho.

"La transmisión de la patente encuentra su más visible manifestación en la sucesión mortis causa. Pero también inter vivos se concibe semejante caso, y asimismo, el cambio de la persona del titular puede existir aquí contra la voluntad del mismo privilegiado, como ocurre en la venta judicial de la patente o, en las leyes que la reconocen, en su expropiación forzosa.

La transmisión concierne no solo al derecho personal de ejercicio de patente, es decir, la cesión del título, sino al derecho mismo de patente, el poder disponer de ella y a todos los derechos derivados de la concesión en la forma que se realiza en los derechos reales y por lo tanto el efecto de que también los sucesores del titular queden ligados por su transferencia.

La transmisión inter vivos puede ser a título oneroso (ven-

(18) Baylos, ob, cit, pág, 558.

ta, permuta, etc.), o gratuito (donación), y se realiza en los modos y condiciones previstos por la ley de derecho civil." (19)

El inventor tiene el derecho de ceder o transmitir a terceros su invención, ya sea que ella esté amparada por una patente, o bien, que esta no se haya obtenido. Ambas posibilidades están admitidas en los arts. 3 y 15 de la ley que hablan del causahiente del inventor, con anterioridad a la expedición de la pateente; asimismo el artículo 46 en su segundo párrafo reconoce la cesión o transmisión por actos entre vivos.

"Es lícita, incluso, la cesión o transmisión de una invención aun no realizada, que simplemente se prevea conseguir, o -- que sea deliberadamente buscada por parte del inventor o de terceros. Estas hipótesis son frecuentes en los casos de empresas - que contratan los servicios técnicos especializados, para el eefecto de realizar investigaciones y hacer descubrimientos o conseguir invenciones que sean útiles a dichas empresas, y también en los casos de invenciones realizadas por empleados o asalariados cuyos contratos de trabajo se refiere, precisamente, al logro de las invenciones. En todos estos casos, el inventor en virtud meramente del contrato de trabajo o de prestación de servicios, o en función de un pacto especial, cede o transfiere al patrón el producto futuro de su labor, consistente en la invención que obtenga.

El negocio traslativo correspondiente, si se trata de una in invención no patentada, no esta sometido a formalidades especia-

(19) Ramella, ob, cit, págs, 201 - 202

les, pero, en caso de que el adquirente desee patentar la invención." (20) "Cuando una persona física o moral solicite una patente por una invención de la que no sea autor, deberá comprobar su carácter de causahabiente mediante documento firmado por el inventor." (Art. 18 del Reglamento de la L.I.M.).

En la cesión de derechos o transmisión de la patente, por el artículo 46 de la Ley se dispone: "Los derechos que confiere una patente podrán cederse o transmitirse en todo o en parte por actos entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común."

De la lectura de este artículo se desprende, que la transmisión de una patente presenta razgos especiales.

"a).- En cuanto a la extensión del derecho transferido;

b).- En cuanto a las formalidades particulares para el cambio a que queda sujeto el título.

a).- La transmisión puede ser total o ilimitada, cuando los derechos derivados de la patente se transmiten por entero a otra persona que entra en el lugar del titular; parcial o limitada -- cuando parte más o menos considerable de los derechos de la patente queda abandonada al adquirente. Las transferencias parciales son poco frecuentes, pues si uno no quiere despojarse de toda la patente concede licencias.

Las limitaciones de transmisión puede ser para determinados lugares o tiempos, y producen el efecto de que el adquirente no tenga el derecho de fabricar, vender, etc., más que para el te--

ritorio establecido y para el tiempo fijado, quedando sin alteración en las demás regiones o en tiempo sucesivo el derecho del privilegiado. Se concibe también una limitación de contenido, -- transmitiéndose al tercero únicamente una parte de las facultades del poseedor de la patente (por ejemplo fabricación, uso despacho, etc.). Puede una patente ser susceptible de diversas aplicaciones; por ejemplo, un sistema que puede servir a un tiempo -- para la iluminación y la calefacción; ahora bien, nada se opone a que el derecho de utilizar el invento según una u otra aplicación sea enajenado separadamente." (21)

b).- Mientras entre contratantes la transmisión se efectúa por el simple consentimiento, sin embargo, en las relaciones con terceros, dada la naturaleza real del derecho, éste no se perfecciona más que por la inscripción en el Registro Nacional de --- Transferencia de Tecnología así como en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, además de que debe publicarse en la "Gaceta de Invenciones y Marcas", editada -- por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (Arts. 46, - 201 y 202 de la L.I.M.).

En conclusión, aun cuando la Ley solo exige las inscripciones antes mencionadas, la verdadera formalidad la deja al ordenamiento de derecho civil.

4.2.3. DERECHO DE PRIORIDAD.

La naturaleza de este derecho se refiere al ámbito interna-

(21) Ramella, ob, cit, págs, 203 - 204.

cional, propiamente, al Convenio de la Unión de París, esto está previsto en el artículo 4, del Convenio, cuyas partes principales son las siguientes:

A.- 1) Quien hubiere depositado regularmente 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 de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de los tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

C.- 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y...

"Con razón se ha dicho que el derecho de prioridad es la *raison d'* existir de la Convención Internacional; que toda la Convención está en el artículo 4, ciertamente es el más importante de la Convención; gracias a este artículo la presentación de la solicitud de una patente en su país, da al inventor el derecho de que su petición sea reconocida en todos los demás países en los que su invento es patentable. Los actos realizados dentro del período de prioridad no puede invalidar su solicitud de patente, ni destruir la novedad de su invento en lo que respecta a ella, ni ningún tercero puede tener alguna pretensión.

El derecho de prioridad es un intento de acercarse lo más posible al ideal de la "patente universal", una patente válida -

en todo el mundo una vez obtenida en un país.

Subyacente en toda la Convención está el supuesto de que un inventor debe recibir los beneficios de una patente a escala mun dial si así lo desea. Debido a que la concesión de una patente - por un país está limitada por el "principio de territorialidad", o sea, que no puede extenderse más allá de la jurisdicción de ese país, la posibilidad para un inventor de obtener un monopolio en otros países depende de las leyes de esos otros países. En todas las naciones, para que un invento sea patentable debe ser -- "nuevo" y en muchos países la novedad del invento se destruye -- con su publicación oficial, a resultas de la solicitud o conce-- ción de una patente en una nación, destruirá la novedad del invento para algunos otros países (por ejemplo Ley de 1884 de Fran-- cia). Como un inventor no puede cumplir con todas las formalida-- des, simultaneamente, requeridas para obtener una patente en to dos los países en los que desea protección, mientras tanto fácil mente pueden realizarse actos que destruyan la patentabilidad -- del invento en algunos países. Esta es la posibilidad que el de-- recho de prioridad está destinado a eliminar." (22)

En relación a nuestra Ley, esta recoge el derecho de priori dad del inventor en su artículo 36: "Cuando se solicite una pa-- tente después de hacerlo en otro país, la fecha de presentación se retrotraerá a la presentación en aquél en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que deter minan los tratados internacionales de los que sea parte o, en su

(22) Penrose, ob, cit, págs, 66 y sigs.

defecto, dentro del año de solicitada la patente en el país de origen.

Para conceder este derecho de prioridad, deberán satisfacerse los requisitos siguientes:

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

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de mayores derechos que los que se deriven de la presentada en el extranjero. Si se pretendieren mayores derechos que los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de la materia agregada se podrá solicitar un nuevo derecho de prioridad.

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

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

En conclusión, la institución tiene como finalidad, como es obvio, hacer posible que el inventor obtenga en una serie de países distintos, sin necesidad de hacer en todos ellos una petición simultánea de patente, lo que resulta impracticable, los derechos inherentes a su posición de inventor. De este modo, el inventor que ha formulado en uno de los países de la Unión su solicitud de patente, dispone de un plazo de doce meses para hacerlo en los demás, y si efectivamente la presenta dentro de ese plazo,

será tenido como solicitante prioritario frente a todos los posibles solicitantes anteriores en el país, pero posteriormente a su solicitud extranjera, considerándose como nueva la invención, a pesar de que antes de la solicitud mexicana haya sido ya publicada y divulgada.

4.3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE:

4.3.1. OBLIGACION DE EXPLOTAR EL INVENTO.

La obligación de llevar a la práctica el invento está sancionada en interés de la colectividad, no debiendo el título que asegura el derecho exclusivo al inventor, permanecer infructuoso y sin ventaja del público y aumento del desarrollo de la industria. La concesión de un título que permaneciera estéril en manos del privilegiado apartaría el derecho de patente de sus fines naturales y quitaría a la sociedad un bien esencial para su prosperidad y crecimiento de la cultura. Es por tanto correlativo al derecho privado del inventor el de la sociedad para que todo progreso en la industria aproveche efectivamente a la satisfacción de necesidades de la comunidad, que se aumenten las ocasiones de la producción y que por la actuación práctica de los inventos se ponga a todos en disposición de continuar y perfeccionar las concepciones de los privilegiados. Es verdad que de tales principios se sigue una restricción del derecho de los inventores, pero todo el derecho encuentra limitación de los derechos ajenos, y como el interés social reclama la actuación del descubrimiento o la concesión de licencias a los demás, y en su defecto la caducidad, es cierto que en el conflicto de tales intereses ha de prevalecer el criterio de benefi

cio colectivo.

La carga de explotar de un modo real y efectivo, dentro de un plazo máximo a partir de la concesión, que tiene el titular, no significa que el derecho subjetivo sobre esa invención haya de ser forzosamente ejercido por el inventor, también puede realizarla su causahabiente. De ahí se deriva que, el verdadero derecho del inventor es impedir a los demás que esa invención la utilicen o exploten sin su consentimiento.

Para el nacimiento del derecho es necesario que la invención sea comunicada lealmente a la sociedad, lo que supone su descripción clara y suficiente al solicitar su protección jurídica; y para la subsistencia del derecho, se requiere que la invención sea realmente incorporada al acervo de medios técnicos, mediante su efectiva explotación. No basta con comunicar la invención, además hay que utilizarla industrialmente. De no imponerse al titular esta obligación, existiría el peligro de que se consiguieran patentes con el único fin de evitar a los demás el uso de la invención, lo que tendría como consecuencia entorpecer el progreso tecnológico y crear monopolios como instrumentos de control económico.

El artículo 41 de la Ley de Invenciones y Marcas, es el sustento de esta obligación al señalar: "El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional.

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

"De conformidad con las reglas de la ley, la patente no sólo debe explotarse sino que ello debe hacerse perentoriamente.

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

La explotación debe iniciarse dentro del plazo de tres años desde la fecha de expedición de la patente. Deberá comprobarse tal utilización a satisfacción de la dependencia encargada, que es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones y Marcas, dentro de los dos meses de iniciada la explotación. No existe diseñado un mecanismo para evidenciar esa explotación (art. 42J) (23)

El artículo 43 señala: "Para los efectos de esta Ley, es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación de un producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio.

Para comprobar la explotación industrial de las patentes, se deberán presentar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial las pruebas o demás elementos que se consideren necesarios de acuerdo a la frecuencia o naturaleza de la explotación de la invención de que se trate. La autoridad administrativa competente efectuara inspecciones de los casos en que lo juzgue --

(23) Sepúlveda, *op. cit.*, págs. 85 - 86.

conveniente.

La importación del producto amparado por una patente o del producto fabricado con el procedimiento patentado no se considerará explotación."

"Descomponiendo esta disposición en sus diferentes elementos se encuentra, primero, que la utilización de la patente debe ser continua, sin interrupciones. En estricto rigor, bastaría con que la explotación fuera interminante para que no hubiera una utilización válida." (24)

Ante la aseveración anterior, del maestro César Sepúlveda, se incluyó en el mismo artículo un segundo párrafo en el que se trato de subsanar esa laguna, y se encomendó a la Secretaría -- competente la inspección de esa explotación en los casos que juzgue conveniente, entendiéndose esto cómo la Secretaría puede realizar inspecciones en el momento que lo desee.

"Otra característica de la explotación es que se haga "en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial." Esta fórmula es bastante vaga, no existe ciertamente un criterio para determinarla y se presta al subjetivismo. Cuántas unidades servirían para fijar un volumen aceptable? Qué constituye una efectiva explotación industrial? La imprecisión rodea a esta parte tan importante de la Ley, que deja abierta la puerta a la interpretación y al abuso.

Pero hay un elemento más, que introduce un factor aleatorio, que puede descorazonar a quien explota industrialmente una patente. Eso es que se haga en "condiciones adecuadas de calidad y --

precio." Se presta esta disposición a diversas exégesis, pues por una parte pudiera entenderse que la fabricación de los efectos patentados, o el empleo de los procesos contenidos en la patente debe hacerse en forma industrialmente costeable, lo cual exige una prueba complicada y costosa de parte de quien efectúa la explotación, y por otra parte es factible entender, en el transcurso, que la calidad y el precio adecuados sean de las mercaderías producidas. Sí, pero adecuados a qué? abre esta norma una gran interrogante, que propicia la incertidumbre del fabricante, ya que no se expresa con apego a qué criterio se medirá la calidad o el precio de lo fabricado. Bien fácil resulta no alcanzar el nivel que establezca cualquier funcionario y que por ende se tenga por no explotada satisfactoriamente y se produzca su caducidad o la licencia obligatoria." (25)

Por lo que respecta al último párrafo del artículo citado, - creo que no existe mayor problema, ya que al no considerarse como explotación la importación del producto patentado o del producto fabricado con el procedimiento objeto de privilegio, se refuerza el principio básico señalado en el artículo 41 de que la explotación debe realizarse en territorio nacional. Así mismo la Secretaría tiene la facultad, como ya dijimos, de llevar a cabo inspecciones en las que deberá comprobar la efectiva explotación de la invención patentada.

4.3.2. PAGO DE ANUALIDADES.

La obligación de pago de las anualidades es tan general e -

inseparable para alcanzar la patente y para su existencia, que puede formularse el principio de que ningún derecho se obtiene sin el pago correspondiente.

La obligación de pago establecida por la Ley Federal de Derechos (Diario Oficial de la Federación 31 de Diciembre de 1981), representa la prestación correlativa por el servicio que el Estado rinde por la concesión y defensa de la patente, y de ahí que sea periódica por toda la duración de ésta. Se diferencia de los caracteres generales de los impuestos o contribuciones en que es facultativa para su pago, si bien éste es condición para la existencia de la patente.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley que expresa: "Cuando proceda la expedición de la patente se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para la publicación y CUBRA LOS DERECHOS por expedición del título. Si no lo hace dentro de dicho término se tendrá por abandonado el trámite", no existe -- por lo tanto la coacción directa, de manera que se pueda conseguir el pago mediante ejecución forzosa, sino únicamente la indirecta, en el sentido de que si no existe la prueba del pago se suspende su concesión.

El artículo 63 de la Ley Federal de Derechos establece las reglas a seguir para el caso de solicitar, obtener y mantener la vigencia de un título de patente, así señala las cantidades para el caso de el estudio de una solicitud de patente; por cada de-

recho de prioridad; por el examen de novedad; reconsideración de una negativa; comprobación de explotación; revisión o solicitud de prórroga; expedición del título; pago de anualidades; transmisión de derechos; registro o modificación de una licencia contractual u obligatoria; por el cambio de nombre del solicitante o del titular de la patente.

De el artículo anterior en su fracción III encontramos que el pago de la expedición del título incluye el pago de las tres primeras anualidades de vigencia, dicha fracción a la letra señala:

III.- Por la expedición de títulos incluyendo las tres primeras anualidades de vigencia.

En la fracción IV se observa:

a).- A partir de la cuarta hasta la séptima.

b).- A partir de la octava...

"Se designa como anualidad cada uno de los años de vigencia de la patente, contados a partir de la fecha legal de ésta. El término se emplea para señalar cada una de las etapas en que se divide el plazo de la patente para determinar y hacer el pago de derechos por concepto de su vigencia.

El pago de la anualidad es exigible desde que ésta empieza a transcurrir, y lo normal es que los interesados cubran los derechos respectivos durante el año a que se refiere el transcurso de la anualidad de que se trate, transcurso que debe repetirse, tiene el límite de su iniciación y el límite de su vencimien-

to." (26)

Así el titular de una patente tiene la obligación a partir de que se obtiene la concesión de la patente, pero esta se hace retroactiva al momento de solicitarla, esto se desprende de la lectura del Artículo 40 de la Ley que señala "... pero se tendrá como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de la solicitud."

4.3.3. INDICACION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRESENTADOS.

"Diferentes legislaciones obligan al titular de una patente a sus causahabientes o autorizados a poner en el producto la indicación de que tiene patente como signo visible del título concedido y para complemento de su tutela.

En la materia existen tres diferentes sistemas:

1º.- La formalidad está elevada a obligación de interés público con sanciones penales para el caso de inobservancia;

2º.- El titular de la patente no puede ejercitar ninguna acción por violación de la misma mientras no haya cumplido aquella obligación;

3º.- En caso de que no la ejecute, surge la presunción de falta de responsabilidad, y por lo tanto que existe buena fe en el autor de la violación, y no se le condena a indemnización de

(26) Rangel Medina David, Las Patentes de Invención y el Pago de sus Anualidades, Revista El Foro N^o, 40, Enero-Marzo de -- 1963, México, págs, 65 y sigs.

perjuicios si no se prueba por otros medios su mala fe; por ejemplo, advertido de algún modo de la ofensa a la patente ajena, ha ya continuado, sin embargo, fabricando, usando o vendiendo el -- producto privilegiado. (Ej. Norteamericana art. 4900)." (27)

Por lo que respecta a nuestra Ley, esta establece tal obligación en el artículo 49: "los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación que exprese el hecho de estar -- patentados y el número de la patente. Si los objetos no se presentaren a ello, dichos datos deberán aparecer en los envases o empaques de los productos.

Cuando se trate de productos que impliquen la explotación -- de una invención objeto de una solicitud de patente en trámite o pendiente, el solicitante tendrá el derecho de ejercitar las acciones a que se refiere el párrafo anterior, una vez que se haya concedido la patente respectiva, siempre y cuando haya empleado las leyendas "Patente en trámite" o "Patente pendiente" o sus abreviaturas."

La obligación anterior se complementa con el artículo 210 -- fracción XII, que expresa: "Son infracciones administrativas:

XII.- Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere -- esta ley."

De lo arriba dicho, se puede observar que el sistema seguido por nuestra Ley, no se apega a ninguno de los tres mencionados con anterioridad. Por un lado se establece la obligación de -- indicar que los productos se encuentran patentados y en otra par

te de la ley se clasifica la omisión como una infracción administrativa, para la cual se establece una sanción expresa ante el incumplimiento.

Si una vez el que no tiene patente coloca la indicación, - comete usurpación de aquella calidad y esta se encuentra castigada. Así, el artículo 211 de la L.I.M. establece: "Son delitos: -

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

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

En resumen: La Ley impone tal obligación, y para el caso de omisión es calificada como una infracción administrativa, y las sanciones van desde la multa, clausura temporal o definitiva y hasta el arresto administrativo. El inventor o su causahabiente, tiene la protección de la Ley calificando la usurpación como un delito. Para el cual se establece sanción y esta va de dos a -- seis años de prisión y multa de cien a diez mil veces el salario mínimo general diario vigente del Distrito Federal, a quien realice la actividad delictuosa (Art. 212 L.I.M.).

4.4. CONCESION DE LICENCIAS:

4.4.1. LICENCIA CONTRACTUAL DE LA PATENTE.

Al conceder este tipo de licencia se crea únicamente un derecho personal de ejercicio del invento, sin transmisión alguna de derecho sobre patente, de donde se desprende que el ejercicio del que tiene licencia no es a título exclusivo y puede el titular de la patente conceder al mismo tiempo, o sucesivamente, --

otras licencias en el mismo lugar o para la misma forma de ejercicio, sin que la concesión hecha a alguna persona puede oponerse a la de otra aunque esta haya obtenido posteriormente la licencia.

"El derecho de conceder licencias corresponde al titular de la patente, a aquel que haya adquirido el derecho absoluto sobre ella, o al que disfruta de una licencia exclusiva. Esta última -- forma se da cuando el titular de la patente renuncia al derecho de conceder otras licencias, igualmente se considera como licencia exclusiva la facultad concedida de poder fabricar con exclusión de los demás o de poder conferir a su vez licencias o perseguir judicialmente a los falsificadores en nombre propio y no en nombre del cedente.

El inventor aun no previsto de título, puede conceder licencia para su invento que ha de llevarse a la práctica como secreto de fábrica.

La concesión de licencia se efectúa ordinariamente por medio de contratos y según las reglas ordinarias como se perfeccionan. A menudo dependen de ofertas al público, en el sentido de que -- quien cumpla las condiciones correspondientes hechas públicas por la inserción en periódicos o por otro medio de publicidad.

Los efectos de la licencia son diferentes de los derivados de enajenación de la patente, pues no se confiere ningún derecho sobre ella y únicamente se concede al que obtiene licencia la facultad de ejercicio del invento, sin perjuicio, como ya dijimos, del derecho del privilegiado de conceder otras licencias.

En cuanto a la extensión de los derechos del que posea licencia, deberá atenderse al contrato. Si este concede el derecho de

ejercicio sin limitaciones resultan de la intención de las patentes.

La licencia puede quedar sujeta a limitaciones en cuanto a la forma de ejercicio, en cuanto a los lugares, al tiempo, a la calidad y cantidad de producción, bien para todos estos aspectos, bien para algunos solamente.

En la duda, debe considerarse ilimitada:

- 1).- Corresponden al autorizado todas las facultades jurídicas que constituyen el derecho de ejercicio;
- 2).- Dentro del territorio para que sirve la patente puede elegir el lugar que mejor le parezca para implantar su industria o varios lugares en que establecer diferentes sucursales;
- 3).- La utilización de la patente le corresponde por toda la duración del título;
- 4).- Puede fabricar productos de diferente especie y forma;
- 5).- Puede imprimir intensidad y extensión mayor a la fabricación sin que sirva de norma el desarrollo de su industria en el tiempo de la concesión.

Pero al contrario o la intención tácita de las partes envuelven a menudo restricciones. Así:

- 1).- Puede referirse la licencia solo a la fabricación o a la venta, al uso, de manera que quien tenga, por ejemplo licencia solo para la fabricación, no puede encargarse del despacho de sus productos, puede darse también una simple licencia de importación, es decir, limitada a introducir en el Estado desde el

extranjero, donde sean producidas por el autorizado o adquiridas, mercancías para venderlas, usarlas, etc., como si estuvieran fabricadas en el interior;

2).- Puede la licencia consentir el ejercicio solamente en una determinada ciudad o provincia o establecimiento;

3).- Por duración de tiempo menor que el de la patente. Pero en ambos casos debe existir la prohibición expresamente.

4).- Puede haber una limitación en la calidad, es decir, en la especie y forma de los productos, para que esté garantizada - su buena fabricación, lo que, sin embargo, no impide al autorizado introducir perfeccionamientos en la invención, no oponiéndose al contenido del contrato de licencia;

5).- Puede fijarse una medida de la fabricación, importación, etc., alcanzada la cual, el derecho de licencia acaba, sería ilícito pasar más allá." (28)

Nuestra actual Ley, recoge esta institución en sus artículos 44, 45 y 47 y al respecto expresa:

Art. 44.- El titular de la patente podrá conceder licencia para su explotación mediante convenio celebrado legalmente.

Art. 45.- Las licencias de explotación deberán ser aprobadas y registradas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en los términos de la Ley, sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

(28) Ramella, ob, cit, págs, 224 y sigs.

A este respecto la Ley citada expresa en su artículo 2°. Para los efectos de esta ley, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional, relativos a:

b).- La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;

e).- La cesión de patentes.

Además de este requisito, el registro que debe llevarse a cabo en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es con el objeto de dar publicidad a los contratos y con ello proteger los derechos de terceros.

En el artículo 47 de la L.I.M. se recoge el pilar fundamental de esta institución al señalar que, salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no limita al titular de la patente de poder conceder otras, o explotar por sí mismo su invento.

En conclusión, creo que la institución del ofrecimiento de licencias modifica sustancialmente el contenido del derecho exclusivo, que queda transformado en una especie de derecho en la que pueden participar terceros. La institución parte de la idea de que el interés nacional reclama la efectiva explotación del invento dentro del país protector. Así mismo, en nada se perjudica el progreso industrial por la innacción del titular cuando cualquier industrial que desee explotarla obtiene una licencia.

4.4.2. LICENCIA OBLIGATORIA DE EXPLOTACION.

La licencia obligatoria de explotación es una institución - que priva al inventor del derecho adquirido concediéndole únicamente un monto determinado de regalías en correspondencia, así, consiste en que otra persona desarrolle y aproveche la invención y al inventor sólo se le asegura una conveniente indemnización.

En nuestra legislación la licencia obligatoria es una forma de sancionar o castigar la falta de explotación del invento, la licencia puede ser solicitada por cualquier persona dentro del año siguiente a los tres primeros de la patente.

En la Ley de Invenciones y Marcas se regula esta Institución en los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 y 58.

Los supuestos que justifican la explotación de una licencia obligatoria se encuentran contenidos en el artículo 50 de la Ley y son los siguientes:

Dicho artículo expresa que, vencido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 41 de la propia ley, cualesquiera interesado podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento - Industrial una licencia obligatoria de explotación.

De esta manera, en su fracción I, se señala el supuesto inicial de cuándo se puede solicitar una licencia, este se da, en el caso de que el inventor no lleve a la práctica la invención - patentada. En este supuesto debemos entender que se puede solicitar la licencia cuando la invención no haya sido explotada, pero también cuando esa explotación no se haya llevado a cabo en México.

"Después, se justifica una licencia obligatoria si la explo

tación de la patente ha sido suspendida por más de seis meses -- (frac. II). Aquí caben varias consideraciones. La primera es que no está determinado ningún procedimiento a cargo de la autoridad para establecer tal suspensión en forma clara. Como no existe un sistema de control de la explotación es difícil conocer en qué momento y durante cuanto tiempo se ha interrumpido esa explotación. El solicitante de la licencia tampoco puede tener acceso fácil a esa información. Ello se presta a que cualquier persona, con el pretexto de una licencia, requiera a la autoridad para -- que exija al titular de la patente la prueba de la explotación y, en consecuencia, a causar molestias innecesarias a ese titular." (29)

Por lo que respecta a la fracción III, ésta señala que es motivo de licencia obligatoria "cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional", éste supuesto, aparentemente simple de entender, presenta, sin embargo, dificultades muy complicadas de resolver, ya que, quién puede establecer cuando no satisface ese mercado, sin lugar a dudas se requieren estudios técnicos muy profundos para saber la demanda del producto patentado en toda la Nación.

En la fracción IV del artículo 50, se señala que, aun siendo explotada la invención y esta cubra el mercado nacional, -- "cuando existan mercados de exportación que no esten siendo cubiertos con la explotación de la patente y alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de explotación." "En este caso como en el anterior se dará oportunidad al

titular para que subsane la explotación insuficiente, dándole de recho preferente de ampliar adecuadamente su explotación. Para ello, al mismo tiempo, se le concede un plazo de dos meses para presentar un programa de fabricación similar o mejor a los programas presentados por quien haya solicitado una licencia, y además, otorgue una fianza para garantizar el cumplimiento de su -- nuevo programa. Este plazo es susceptible de ampliarse por término igual (art. 50 parte final). Nada hay en la ley sobre cómo es tablecer el monto de la fianza." (30)

En el artículo se observa que, quien solicite una licencia obligatoria, deberá presentar un programa técnico de la fabricación y demostrar tener capacidad económica suficiente para llevar a cabo dicho programa y de esta manera realizar un explotación eficiente de la invención patentada. Así, previa audiencia de las partes, la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico decidirá sobre el otorgamiento de la licencia, en el supuesto de concederla fijará conforme a la opinión de la Dirección General de Transferencia de Tecnología, la duración de la licencia, el campo de aplicación, el momento de las -- regalías que corresponde al titular. (Art. 52)

En el caso de que se solicite otra licencia, el titular tiene el derecho de ser notificado de la existencia de esa solicitud.

Concedida la licencia obligatoria, esta podrá ser modificada a petición de cualesquiera de las partes, cuando se justifiquen -- causas supervenientes, que hagan imperativo el cambio de las --

condiciones. Otra causa importante de modificación surge cuando el titular de la patente obtiene condiciones más ventajosas al conceder licencias voluntarias a otros interesados. (Art. 53). - De esto se deduce que al titular no se le impide, mediante la li cencia obligatoria, practicar él mismo el invento o conceder voluntariamente otras licencias.

De acuerdo con el artículo 54, procede la revocación de la licencia obligatoria en los casos siguientes:

a).- Cuando el titular de la licencia no inicie la explotación de la invención dentro del plazo de dos años a partir de la fecha de haberla obtenido; así mismo, cuando suspenda por más de seis meses la explotación.

b).- Cuando el titular no compruebe, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la explotación dentro de los dos meses siguientes de haberla iniciado.

De acuerdo con el artículo 55, las licencias obligatorias no son exclusivas. Su titular no podrá cederlas sin autorización de la Secretaría ni dar sublicencias sin ésta autorización y el consentimiento del titular de la patente.

"La licencia obligatoria impone al titular de la patente la obligación de proporcionar al licenciatarlo la información necesaria para su explotación. Si esta obligación no se cumple, sobreviene la revocación de la patente. Ello se funda en el principio de que una patente es válida si puede llevarse a la práctica, y si no es posible obtener la información adecuada para ponerla en práctica ni a través del inventor, ni por el titular directamente se supone que se trata de un invento que no puede ejecutarse y por lo mismo anulable por falta de la debida -

revelación." (31) (Art. 57)

Por último, el artículo 58 señala que el titular de cualquier licencia, ya sea contractual, obligatoria o de utilidad pública, podrá obtener información necesaria para llevar a cabo la explotación del invento, sin que por lo mismo esto sea causal de revocación de la patente o de terminación de la licencia.

4.4.3. LICENCIA DE UTILIDAD PUBLICA.

"Estas licencias, contempladas en el artículo 54 de la Ley, son una variante de las licencias obligatorias. Como lo expresa el precepto, la Secretaría, ahora de Comercio y Fomento Industrial podrá, determinar, por causa de salud pública, defensa nacional, o cualquier otra de interés público, que la explotación de la patente pueda hacerse mediante el otorgamiento de licencias de utilidad pública.

No está definido en la Ley la característica y el alcance de este tipo de licencias. Aparentemente, y por la experiencia adquirida en otros países, se concede licencia a todo interesado en explotar la patente al mismo tiempo, probablemente concediendo términos más ventajosos a los posibles licenciarios, pues se perciben en ellos un sentido de urgencia.

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

(31) ob, cit, pág, 92.

En otras palabras, el poder público aprecia las condiciones y dispone, por interés público, que los interesados si los hay, o si son inducidos, pueden utilizar la invención.

La licencia de utilidad pública es intransferible, y en todo lo demás, es igual a la licencia obligatoria ordinaria." (32)

4.5. MODOS DE CONCLUIR LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE:

4.5.1. NULIDAD DE LA PATENTE.

De acuerdo con el artículo 59 de la L.I.M. "Las patentes serán nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros semejantes, se haya otorgado en contravención a lo dispuesto en esta ley. Por tanto serán nulas en los siguientes casos:

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

Como ya vimos (3.5.), el artículo 4° de la Ley, señala que serán patentables los inventos que sean nuevos, resultado de una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.

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

III.- Cuando amporen dos o más invenciones que deban ser objeto de patentes independientes; pero será parcial, ya que podrá

(32) Sépulveda César, Explotación de las Patentes en el Derecho Mexicano, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm, 30, Enero - Diciembre de 1977, México, Pág.65.

subsistir por la invención reinvidicada en primer lugar.

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

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

"La patente -dice Da Gama Cerqueira- no origina derecho, si no que reconoce y declara el derecho preexistente del inventor, cuya presunción establece. Más, para que una invención pueda ser objeto de protección jurídica es necesario que satisfaga ciertas condiciones exigidas por la ley, condiciones que consisten en la novedad, en el carácter industrial y en el carácter lícito del invento.

Segun el propio autor, la validez de la patente depende esencialmente de la invención que constituye su objeto. Si la invención no fue susceptible de privilegio por no satisfacer los -requisitos legales -explica-, la patente constituye título sin -ningún valor, no sanando su concesión el vicio de que adolece. -Comprobándose después de concedida la patente -agrega- que la invención no satisfizo las condiciones exigidas, la Ley faculta su anulación, declarando el título privado de eficacia jurídica."

(33)

"El derecho de la patente subsiste mientras no se declare -su nulidad, toda vez que el derecho que confiere una patente se concede sobre la base de la declaración del peticionario, de que

(33) Da Gama Cerqueira, cit, por Rangel Medina David, Invasión, Nulidad y Caducidad de las Patentes de Invención, Revista - El Foro, Núms, 18 - 19, Julio - Diciembre 1957, México, -- págs, 64-65.

él es el verdadero inventor o cesionario legítimo de este (art. 12 L.I.M.) y la exclusividad del derecho de explotación sólo se reconoce concediendo la patente a la persona física que haya hecho una invención del carácter establecido por la ley.

La nulidad que se decreta respecto de una patente de invención es de las llamadas de pleno derecho o absolutas, ya que -- los elementos de definición de dicho tipo de nulidad concurren -- todos en lo que refiere a la de las patentes de invención.

En efecto:

a).- Todo mundo puede prevalerse de la acción de nulidad de una patente. El artículo 61 L.I.M. dispone que la declaración de nulidad de una patente, en los casos que proceda, se hará por la Secretaría de Comercio de oficio o a petición de la parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.

b).- No es posible convalidar o confirmar el acto jurídico que implica la expedición ilegal de una patente, por medio de la renuncia a esa acción de nulidad, aun en el supuesto de que ello pudiera ocurrir, es preciso tomar en cuenta que sobre el interés particular prevalecería el interés general afectado, el cual exige que el privilegio o monopolio de explotación de patente que -- autoriza la Constitución Federal en su artículo 28, sólo debe -- disfrutarse cuando se cumplan las condiciones establecidas por las leyes. De ahí que no sea posible la ratificación del acto viciado de nulidad." (34)

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas y con lo dicho por el autor citado, el interés particular no podrá estar -- por encima del interés público, basta leer el artículo 2° de la Ley para corroborarlo: "Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social..."

Siguiendo el criterio del mismo autor, este señala que, "La acción de nulidad de patentes no prescribe, -continúa-, en nuestras leyes, siguiendo la doctrina general, no se ha impuesto limitación alguna en el tiempo para que el Estado o los particulares inicien la nulidad de una patente cuando adviertan la existencia de pruebas y motivos fundados para ello. Por lo mismo, el ejercicio de la acción de nulidad es imprescriptible.

La resolución por virtud de la cual se declara la nulidad de una patente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, producirá, para su titular, la pérdida total de los derechos exclusivos, que venía gozando indebidamente al amparo del privilegio. Siendo el derecho del inventor, como ya se dijo, lo que sirve jurídicamente de fundamento a la concesión del privilegio, la sentencia de nulidad viene en realidad a declararla existencia del derecho sobre el invento, puesto que las causas de nulidad son todas preexistentes al título." (35). Así mismo el artículo 60 de la Ley señala que la declaración de nulidad de la patente se retrotraerá a la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

(35) ob, cit, pág, 66.

4.5.2. CADUCIDAD DE LA PATENTE.

La caducidad presupone un derecho constituido válidamente, que se extingue por el transcurso del plazo para el que nació, o en que la aparición de determinados hechos posteriores a la concesión originan su pérdida para el titular. La caducidad implica, pues, la extinción del derecho exclusivo, bien por el proceso -- normal de la terminación de su vida legal, bien por impedir su subsistencia la producción de un hecho al que la Ley atribuye -- igualmente ese efecto extintivo; y se concreta en todos los casos en que la invención pasa a ser del dominio público; expresión con la que quiere decirse que puede, la invención, ser explotada lícitamente por cualesquiera persona.

Las causas de caducidad se determinan en la L.I.M., aunque no sistemáticamente, así tenemos que dichas causas son:

a).- El transcurso del plazo legal del término fijado por la ley.

"Esta causal de caducidad es el modo natural de extinguirse la patente bajo condición de que se ponga en práctica, pues de no ocurrir la realización del invento, surgirá el motivo de caducidad que se estudia en los párrafos siguientes. La caducidad por vencimiento del término obedece a la limitación de la temporalidad del derecho de patentes." (36)

b).- La falta de pago de las anualidades.

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley Federal de Derechos

(Como ya vimos 4.3.2.) se establece la obligación de pago por la expedición del título de patente, así como la cantidad que deberá pagarse anualmente para que el derecho de explotación exclusiva subsista.

Aun cuando la L.I.M. no estipula expresamente que la falta de pago será causal de caducidad es indudable que, el Estado no seguirá protegiendo a quien no cumple con sus obligaciones fiscales.

"Una interpretación que no deja de ser motivo de reflexiones es la que señala Casalonga en el sentido de que el "objeto del pago de las anualidades es eliminar rápidamente las patentes que no sean de interés para sus concesionarios, y cuyos títulos podrían constituir un motivo de obstáculo para el incremento de la técnica industrial." Pero más que el objeto mismo del pago, creemos que dicha eliminación es un efecto de la caducidad."

(37)

c).- La falta de explotación de la patente.-

Como ya hemos expresado, el otorgamiento de una patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional, pero además, esa explotación debe realizarse dentro de los tres años siguientes contados a partir de la fecha de expedición de la patente (art. 41).

Existen aún, otras obligaciones con respecto a la explotación, estas son, que, la explotación debe ser la utilización PERMANENTE de los procedimientos patentados o la fabricación del --

(37) ob, cit, pág, 89.

producto amparado por la patente; se señala también que la importación del producto patentado no se considerará como explotación (art. 43), y por lo tanto será causal de caducidad.

"La obligación de poner en práctica el invento amparado por la patente obedece al respecto de diversos principios, cuyo desajuste determina la caducidad del título. Es cierto que la legislación reguladora del derecho de patentes tiende, por una parte, a la protección de intereses particulares, ya que el fin inmediato de la obtención de las patentes es que el inventor o sus causahabientes tengan el derecho exclusivo de explotar la invención, en su provecho, por sí o por otros con su permiso." (art. 3 -- L.I.M.).

Más es evidente que la legislación respectiva tiene como fondo un interés general, un interés superior, como todos los que filosóficamente justifican la imposición de normas generales de carácter imperativo para la sociedad; el objetivo, en la especie, es la economía del país; es el fomento y progreso de la industria.

Existe otro supuesto de caducidad por la falta de explotación, esta se da cuando, al haberse otorgado una licencia obligatoria de explotación, el titular de la patente no compruebe, a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, estar realizando una explotación de acuerdo a la reglamentación de la ley, al término de dos años contados a partir de la concesión de la licencia obligatoria.

4.5.3. EXPROPIACION DE LA PATENTE.

En relación a este tema, nuestra Ley, expresa únicamente -- que las patentes podrán ser expropiadas por causa de utilidad pública, según las reglas dictadas por la Ley de Expropiación.

Así mismo, señala que en el decreto correspondiente se establecerá si la patente pasa a ser propiedad del Estado o si cae - bajo el dominio público (art. 63).

Dentro del mismo capítulo de la Ley, en su artículo 64, se regula un caso especial de expropiación de la patente y este se da cuando el invento, a juicio del Ejecutivo Federal, sea susceptible de ser aplicado a la defensa nacional, esto es, cuando se trate de instrumentos o máquinas de guerra. Además de expropiarse la patente podrá contenerse en la misma declaración que los - objetos ya fabricados con el invento pasen a propiedad del Estado.

Por último, se expresa en el mismo artículo que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no hará ninguna publicidad de la patente y los objetos a que se refiere el párrafo anterior.

C A P I T U L O V

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA PATENTE Y EL CERTIFICADO DE -
INVENCION.

5.1. CARACTERISTICAS COMUNES:

La patente y el certificado de invención, figuras creadas - por el Estado y que se le entregan al inventor o sus causahabientes a fin de proteger los inventos, se encuentran contemplados - en nuestra Ley de Invenciones y Marcas de 1976. Como un privilegio concedido por los Estados; pueden estar sujetos a las modalidades que dicte el interés público, pues las disposiciones de la ley son de orden público y de interés social.

"La nueva Ley de Invenciones y Marcas es una reforma al sistema de la propiedad industrial en México. No rompe abruptamente con el sistema clásico, pero intenta producir cambios en él, lo que implica una ruptura de la propiedad industrial." (1)

Esta ley viene a modificar el concepto de propiedad absoluta que concedía al titular de estos bienes. Por medio del certificado de invención se rompe además con el privilegio exclusivo, para que los inventos se dieran a conocer, pues de lo contrario no se harían públicos y por lo tanto el progreso industrial se detendría.

El capítulo relativo al certificado de invención remite --

(1) Ortiz Pinchetti Agustín, La Reforma al Régimen de Propiedad Industrial, Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la U.I.A. N° 10, Tomo I, México 1978, pág. 40.

constantemente al de patente, sobre todo en cuanto a la solicitud y expedición del certificado y sobre las formas de terminación anómalas de la protección, fundamentalmente la nulidad y expropiación. (Artículos 66, 69, 73, 35, 76, 77, 79.).

Es consecuencia lógica la remisión al capítulo de patentes, ya que lo que se pretendía romper era el monopolio o privilegio exclusivo que proporcionan las patentes, y no con el sistema establecido para la solicitud y expedición de las patentes.

Las características comunes de estas figuras se refieren -- más que nada a los aspectos formales para obtener la protección otorgada por el Estado.

Los inventos que se pretenden proteger con la patente o -- bien con el certificado de invención tienen que ser resultado de una actividad inventiva referida únicamente sobre campos u objetos que la propia ley establece.

Se requiere que las invenciones sean novedosas, o sea, que no estén comprendidas en el estado actual de la técnica y que no se hayan hecho accesibles al público.

El invento en ambas figuras debe ser factible de realización industrial.

Mediante la patente y el certificado de invención el Estado otorga un derecho de explotación, pero para obtenerlo se requiere de presentar la solicitud correspondiente de los datos personales y los relativos al invento a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La solicitud debe referirse a una sola invención. (Salvo -- los casos de excepción señalados en los arts. 23, 24, 25, 26.).

Ambas figuras son sometidas a tres tipos de exámenes: el administrativo, el técnico y el de novedad.

La primera obligación de ambas, es cubrir los derechos (pago) para la vigencia de la protección.

La entrega del título o del registro al titular le hace sujeto de derechos y obligaciones, además de reconocer la paternidad sobre el invento.

Se otorga el derecho de propiedad al inventor, ya obtenga patente o certificado de invención.

Se protege igualmente el derecho de los titulares frente a la posible invasión de este por terceros.

Existe en ambos casos el derecho de negociar, transmitir y ceder los derechos del título o registro, además de conceder licencias para la explotación del invento. Siempre y cuando se siga con lo prescrito por la Ley de Transferencia de Tecnología.

La obligación común, es el tener que cubrir las anualidades para mantener vigente el título o registro.

Tanto el certificado como la patente tienen una vigencia de catorce años improrrogables, después de los cuales caerán, los inventos, bajo el dominio público.

Tanto la patente como el certificado pueden terminar antes de catorce años, por ser declarados nulos, caduquen o sean objeto de expropiación.

Las causas de nulidad son iguales (arts. 59 y 76).

5.2. DIFERENCIAS ENTRE AMBAS INSTITUCIONES:

La patente de invención se diferencia radicalmente del cer-

tificado de invención porque con la patente se otorga un derecho exclusivo sobre el invento, mientras que en el certificado se otorga el derecho de explotación del invento, sin exclusividad alguna.

El derecho exclusivo implica el derecho de usar y disponer del invento, por lo que el titular de la patente puede elegir en explotar por sí mismo o por un tercero el invento siempre que se cumpla con los requisitos de la Ley de Transferencia de Tecnología e informar a la Secretaría competente. De igual manera el titular puede transmitir en todo o en parte, los derechos que le confiere la patente.

El derecho anterior acarrea consigo una obligación, que es explotar la patente en territorio nacional, pues la exportación del producto amparado no se considera explotación. (Art. 43 párrafo 3°).

En el caso del certificado de invención, el titular del mismo tiene el derecho de explotación, pero como se aprecia líneas arriba, no es exclusivo, por lo que el titular o su causahabiente no puede usar y disponer del invento como mejor le convenga, aunque este no tiene la obligación de llevar a cabo la explotación.

El titular del certificado tiene también, la obligación de otorgar licencias de explotación a cualquier interesado que se lo proponga, aunque también tiene la libertad de concederla a quien él quiera, pues ningún contrato ni autorización es exclusivo, aunque sí intransferible.

Para que un certificado de invención mantenga su vigencia únicamente es necesario el pago de las anualidades.

En el caso de la patente, para que esta se mantenga vigente se requiere además del pago de las anualidades, la explotación de la invención protegida, que está sometida a ciertos requisitos y limitaciones. Ya analizados en el capítulo anterior.

De lo antes dicho se desprende la diferencia fundamental de que hable al inicio del tema, siendo que al no otorgarse el derecho exclusivo sobre el invento en el caso del certificado de invención se espera la existencia del mayor número de licencias para la explotación del invento; mientras que con la patente al concederse un derecho exclusivo sobre el invento, las licencias de explotación se limitan a quien quiera otorgarlas el titular de la patente; a menos que estas sean obligatorias, en el supuesto de que el inventor o su causahabiente no cumplan con los requisitos que la ley establece.

Al concederse las licencias de explotación en los dos casos se genera la obligación por parte de los titulares de suministrar al interesado la información necesaria para llevar a cabo la explotación.

En el caso de la patente, en materia de licencias obligatorias y de utilidad pública la información debe proporcionarse, - el incumplimiento de esta obligación trae como consecuencia la revocación de la patente (art. 57 L.I.M.); por su parte, en el certificado de invención en todo caso se tiene la obligación de proporcionar la información de la invención. El incumplimiento tendrá como consecuencia la revocación del certificado y la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, (Art. 73), y por lo tanto se podrá explotar libre-

mente sin efectuar ningún pago.

Otra diferencia entre el certificado y la patente, cuando se tengan que conceder licencias obligatorias, es que en el segundo caso, el interesado tendrá que demostrar su capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada y presentar un programa de fabricación adecuada (art. - 51), requisito que no se establece para el certificado.

Otra diferencia, esta formal, es que en la patente se otorga un título de protección al invento y al inventor se otorga solo un registro, en el caso de optar por un certificado de invención.

Diferencia importante, es la que se desprende del artículo - 65 de la L.I.M, el que señala que todas las invenciones susceptibles de ser patentadas pueden obtener su registro como certificado de invención, pudiendo realizarse esta a la inversa, es decir, -- que todo invento patentable puede obtener su registro como certificado, pero no todo certificado de invención puede obtener una patente de invención.

5.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE AMBAS INSTITUCIONES:

Comparando nuevamente la patente de invención con el certificado, podemos ver las ventajas de la primera respecto de la segunda desde el punto de vista del inventor o del titular de cada una de ellas, quienes son al fin y al cabo quienes colaboran para lograr el desarrollo científico y tecnológico del país.

En primer lugar, vemos que el certificado puede obtenerse -- por cualquier invento, siempre que no esté exceptuado por la ley, mientras que la patente se otorga en forma restringida.

En la patente se otorga un derecho exclusivo del invento, - lo que sin lugar a dudas beneficia enormemente al inventor, mien- que con el certificado se busca la explotación máxima que pueda obtenerse.

Una ventaja muy notable de la patente sobre el certificado, es que el titular de la patente está obligado a explotarla efecti- vamente a fin de defender sus intereses, de lo contrario caduca a los cuatro años de haber sido concedida, mientras que el regis- tro del certificado no se pierde por la falta de explotación del invento, el titular puede o no realizarla, siendo contrario a la intención con el que fue creado.

Aunque lo anterior también favorece al titular del certifi- cado de invención, ya que de no disponer del capital suficiente o no tener capacidad industrial para llevar a cabo la explota- ción de la invención, puede aun, recibir regalías por la explota- ción de su invento en el momento en que se presente algún intere- sado en llevarla a cabo.

El derecho exclusivo otorgado a la patente puede ser cedido, transmitido o negociado por el titular de la misma con quien él deseé, en situaciones normales, y con la aprobación de la Secre- taría, de acuerdo a los intereses del titular, mientras que el - titular del certificado tiene que otorgar las licencias si así - lo dispone la Dirección General del Registro Nacional de Transfe- rencia de Tecnología.

Lo anterior quiere decir que en el caso de la patente el - Estado deja en completa libertad al titular de la misma, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la Ley de Invenciones y --

Marcas y en la Ley de Transferencia de Tecnología y Usos y Explo-
tación de Patentes y Marcas, mientras que en el caso del certifi-
cado de invención se le restringe la libertad a su titular.

La obligación que tiene el titular de la patente de indicar
que se trata de un producto o resultado de un invento patentado,
con el objeto de proteger al inventor de las acciones contra el
usurpador, no es igual en el caso de aquel que obtuvo un regis-
tro de certificado de invención.

Para concluir con este tema: creo que el Estado tiene -
que considerar a las patentes como un medio para lograr el desa-
rrollo del país a corto plazo, ya que una de las condiciones --
esenciales para la creación de una nueva tecnología en el país,
para alentar la invenciones en todos los sectores de la indus-
tria, así como la difusión del estado de la técnica, con lo que
en última instancia se ve beneficiada la sociedad en general, es
el establecimiento de un régimen jurídico y administrativo que -
tienda a favorecer el espíritu inventivo y se logra precisamente
con esta figura jurídica.

CONCLUSIONES

I.- La patente de invención se clasifica como una creación nueva, a diferencia del otro grupo de objetos de la propiedad industrial que son los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen)

II.- El derecho sobre los inventos es el resultado de una larga evolución, que nos viene desde la Edad Media. Tal evolución fué lenta en sus inicios y vertiginosa en los últimos cien años. Para que aparecieran las primeras patentes de invención -- fue necesario que existieran los soberanos absolutos, estos otorgaron exclusividades o monopolios de explotación a quien les viera en gana; ya fueran esos monopolios útiles e perjudiciales para la colectividad.

III.- En México, el primer antecedente constitucional serio que hubo de la Patente de Invención lo encontramos en las "Bases de Organización Política de la República Mexicana". En las cuales, en su artículo 87, se faculta al Presidente de la República para conceder privilegios exclusivos a los inventores de algún arte o industria útil a la Nación.

IV.- Se considera como invención a la combinación de elementos sensibles ideada por una persona, cuya aplicación a determinada materia o energía produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto con anterioridad.

De esta manera tenemos que, la invención pone de manifiesto

una cosa nueva, que no existia con anterioridad; a diferencia -- del descubrimiento ya que este supone siempre una cosa ya exis--
tente.

V.- Se entiende por patente el documento que expide el Esta do por el cual se reconoce el derecho para emplear o utilizar ex clusivamente una invención y dar al comercio o poner en venta -- los objetos fabricados procedentes de esta invención por tiempo determinado.

VI.- El derecho que confiere la patente es un derecho de -- propiedad en toda la extensión de la palabra.

VII.- En nuestro Derecho Positivo se exigen una serie de re quisitos para obtener una patente. Tales requisitos se resumen - en Materiales y Formales; los primeros se refieren a la novedad de la invención, que puedan ser explotados industrialmente y que sea, el invento, resultado de una actividad inventiva; los segun dos se refieren a los requisitos establecidos en el procedimien to al que deben sujetarse las invenciones para obtenerse la pa--
tente.

VIII.- El derecho fundamental del inventor, con respecto a su invento, es la obtención de un título de patente, con que pro tegerá por un tiempo determinado su invención y mediante el cual podrá explotarlo en forma exclusiva en oposición a toda la coleg tividad ya que es un derecho erga omnes.

IX.- El primer derecho que se concede al inventor, el llama do derecho moral, esto significa que siempre se reconocerá públi camente quien es el autor del invento. Es este un derecho intrans

misible e inajenable.

X.- El derecho de patente es esencialmente temporal, esto, en beneficio del inventor y de la colectividad. El titular obtendrá, por un lado los beneficios de la explotación exclusiva; la colectividad al fenecer el término por el cual se otorga la patente, podrá disfrutar de la invención en la medida que mejor le acomode.

XI.- El derecho patrimonial que recae sobre la invención se puede transmitir libremente, mediante las normas ordinarias de derecho civil.

Desde este punto de vista existe una gran laguna de la ley, ya que, donde mejor caben las normas relativas a las patentes es en la legislación que regula las patentes de invención.

XII.- Con el objeto de promover el progreso industrial, en nuestra actual legislación se creó una institución nueva; el certificado de invención. El cual tiene como objetivo primordial -- proteger invenciones no susceptibles de patente pero que son de cierto interés público.

XIII.- Porque el progreso industrial es lo más deseable para el desarrollo de las naciones, es necesario el estímulo de -- las invenciones, para lo cual se debe garantizar a los inventores suficientes beneficios como para que valga la pena sus sacrificios y el arriesgar su tiempo y dinero.

XIV.- Tengo la firme convicción, de que entre más beneficios pueda obtener un inventor por las creaciones nuevas que él realice, más beneficios tendrá la sociedad, y el progreso indus-

trial se acelerará sin necesidad de que los Estados destinen sumas grandiosas para satisfacer necesidades, ya que su lugar lo tomarían los particulares, buscando formas menos onerosas para la solución de los problemas técnicos.

B I B L I O G R A F I A

TEXTOS:

- Barrera Graf Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México 1957.
- Baylos Corroza Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, - Editorial Civitas S.A., Madrid España 1978.
- Bravo González Agustín, Lecciones de Derecho Romano, Bay Gráfica Ediciones, México 1965.
- Breuer Moreno Pedro, Tratado de Patentes de Invención, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires Argentina 1957.
- Carnelutti Francesco. Usucapion de la Propiedad Industrial, - Editorial Porrúa, México 1945.
- De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México 1965.
- De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México 1983.
- García Oviedo Carlos, Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Civitas, Madrid España 1956.
- Guglielmo Pascual di, La Invención Patentable, Editorial Victor P. Zabalia, Buenos Aires 1968.
- Ibarrola Antonio de, Cosas y Sucesiones, Editorial Porrúa, México 1957.
- Medina y Sobrado Pedro, Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección de los Inventores en el Derecho Interna-

cional y en el Interno, La Habana 1949.

- Montiel y Duarte Isidro, Estudios sobre Garantías Individuales, Editorial Porrúa, México 1979.
- Penrose Edith T, La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Editorial Siglo XXI, México 1974.
- Pouillet M, Traite Theorique et Practique de Brevets D' Invention et de la Contrafacon, París Francia 1889.
- Ramella Agustín, Tratado de Propiedad Industrial, Editorial Hijos de Reus, Madrid España 1913.
- Rangel Medina David, El Certificado de Invención en Estudios Jurídicos en Honor de Alberto Vázquez del Mercado, Editorial Porrúa, México 1982.
- Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, 1° Edición, México 1960.
- Rippe Siegbert, La Concurrencia Desleal, Editorial Amalio Fernández, Uruguay 1976.
- Rodríguez y Rodríguez Joaquín, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México 1980.
- Sepúlveda César, Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México 1981.

R E V I S T A S:

- Allois Troller, Il Segreto Industriale, Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obligacione, Núms, 5 - 6, Milano Italia 1957.

- Aracama Zorraquín Ernesto, El Sistema Argentino de Patentes de Invención, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm, 4, México 1964.
- Correa M. Enrique, Protección del Nombre Comercial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núms, 31-32, México 1978.
- Chavés Antonio, Protección de los Derechos del Inventor, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núms, 31 - 32, México 1978.
- Díaz Velazco, Comentarios al Vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, Revista de Propiedad Industrial, Núm, 6, Madrid - España 1976.
- Diccionario de la Lengua Española, 1982.
- Ortiz Pincheti Agustín, La Reforma al Régimen de Propiedad Industrial Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Núm, 10 Tomo I, México 1978.
- Rangel Medina David, Invasión, Nulidad y Caducidad de la Patentes de Invención, Revista el Foro, Núms, 18 - 19, México 1957.
- Rangel Medina David, La Patente de Invención y el Pago de sus Anualidades, Revista el Foro, Núm, 40, México 1963.
- Rangel Medina David, Protección al Arte Aplicado, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núms. 29 30, México 1977.
- Rangel Ortiz David, El Diseño Industrial en la Nueva Legislación Mexicana de la Propiedad Industrial, Revista Mexicana de

- la Propiedad Industrial y Artística, Núms, 29-30, México 1976.
- Sepúlveda César, Explotación de las Patentes en el Derecho Mexicano, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm, 30, México 1977.
 - Thomas Leonardo, La Legislación Brasileña sobre Patentes, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm, 4, México 1964.
 - Vignettes López Jorge., La Competencia Ilícita, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núms. 25 - 26, México 1975.

T E S I S:

- Balderrama Alejandro, Fundamentos de la Ley de la Propiedad Industrial, Tesis U.N.A.M., México 1975.
- Higuera Ricoy, El Anuncio o Aviso Comercial, Tesis U.N.A.M., - México 1986.
- López Revaque Marisol, El Certificado de Invención, Tesis Universidad Iberoamericana, México 1986.
- Robles Vargas R, Régimen Jurídico Internacional de las Denominaciones de Origen, Tesis U.N.A.M., México 1985.

L E G I S L A C I O N:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
- Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para

toda la República en Materia Federal, Publicado el 1° de Septiembre de 1932.

- Ley Federal de Derechos, Publicada el 31 de Diciembre de 1981.
- Ley Federal de Derechos de Autor, Publicada el 21 de Diciembre de 1963.
- Ley de Invenciones y Marcas, Publicada el 10 de Febrero de 1976.
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, Publicado el 20 de febrero de 1981.
- Ley General de Sociedades Mercantiles, Publicada el 4 de Agosto de 1934.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Publicado el 27 de Julio de 1976.
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, Publicado el 11 de Julio de 1964.