

303
29'



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES , MARCAS
Y DERECHOS DE AUTOR**

**EFFECTOS JURIDICOS DE LA PATENTE YA EXPEDIDA
Y DURANTE SU TRAMITE.**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
CARLOS ALFREDO GAYTAN BORDON



MEXICO, D. F.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

1990



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

INDICE

INTRODUCCION.....	IV
-------------------	----

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES.....	1
A. PATENTE, CONCEPTO.....	4
B. TEORIAS EXPLICATIVAS DEL DERECHO DE PATENTE.....	7
1. Teorías que Equiparan los Derechos de Patente a la Propiedad.....	8
2. Teorías que Consideran al Derecho de Patente como un Tipo Especial de Propiedad.....	13
3. Teorías que Consideran a la Patente como un Cuerpo Autónomo de Derecho.....	18
4. Opinión.....	20
C. FUNDAMENTO JURIDICO DEL MONOPOLIO TECNICO OTORGADO MEDIANTE LA PATENTE.....	22
D. NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINA LA PATENTE.....	26
1. Clasificación Jurídica del Acto.....	27
2. Elementos Constituyentes del Acto.....	30
E. CONDICIONES DE LA INVENCION.....	34
1. Novedad.....	34
2. Industriabilidad.....	37
3. Utilidad de la Invención.....	40

CAPITULO II

REGULACION DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICION DE LA PATENTE Y SUS EFECTOS.....	42
A. LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARLA.....	42
1. Descripción del Invento.....	47
2. Capítulo de Reivindicaciones o de novedades de la invención.....	50
3. Los Dibujos.....	52
4. Constancia para la Fecha de Prioridad.....	53
5. Poder y Mandato.....	54
6. Documento de Cesión.....	56
7. Comprobante de Pago de Derechos.....	57
B. EXAMENES.....	58
1. Examen Administrativo.....	58
2. Examen de Novedad.....	61
3. Expedición del Título.....	62
C. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE.....	64
I. Derechos del Titular de la Patente.....	64
II. Obligaciones del Titular de la Patente.....	70
D. INVASION DE DERECHO DE PATENTE Y ACCIONES DERIVADAS DE DICHO DERECHO.....	79
1. Requisito de Procedibilidad.....	79
2. Acciones Judiciales, Civiles y Penales.....	81
a) Acciones Civiles.....	81
b) Acciones Penales.....	82
3. Normas Penales Sobre Patentes.....	83

4. Efectos de las Acciones.....	86
---------------------------------	----

CAPITULO III

LA PATENTE EN TRAMITE Y LA PATENTE PENDIENTE EN MEXICO...	87
A. CONCEPTO.....	88
B. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SOLICITANTE DURANTE EL TRAMITE.....	91
1) Obligaciones.....	91
2) Derechos.....	94
C. REFORMAS LEGALES SOBRE LA PATENTE EN TRAMITE.....	96
D. EFECTOS DE LA PATENTE EN TRAMITE FRENTE A TERCEROS...	100
E. EFECTOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO ANTE RECLAMACION DE UN TERCERO CON MEJOR DERECHO.....	115
CONCLUSIONES.....	125
BIBLIOGRAFIA.....	128
HEMEROGRAFIA.....	129
LEGISLACION CONSULTADA.....	129

INTRODUCCION

El objeto de este trabajo es estudiar el concepto, efectos y alcance de la patente y de la denominada patente en trámite o patente pendiente en la legislación mexicana. Esta última figura nace a partir de las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario oficial de la Federación del 16 de enero de 1987, en su artículo 49; y es a partir de la publicación de su Reglamento el 30 de agosto de 1988, que se amplía su regulación.

Por lo que trataremos principalmente de determinar el alcance de la patente en trámite con base en dichas reformas.

En el capítulo I se da el marco general de lo que comprende la patente, ya que la figura de la patente en trámite no puede pensarse sin ésta, y es por ello que se da una ligera idea de la patente, así como su concepto, evolución, sus fundamentos y naturaleza jurídica.

En el capítulo II se trata el procedimiento para obtener el título de patente y todo lo relacionado a ella; así como sus efectos, requisitos, obligaciones, derechos y sus consecuencias una vez expedido el título. Consideramos de vital importancia este capítulo ya que nos ayudará a conceptualizar mejor lo que implica el procedimiento de expedición del título; como a entender mejor y a desarrollar, con base en la patente, y su procedimiento, la figura de la patente en trámite.

En el capítulo III se trata de dar un concepto de lo que es la patente en trámite haciendo un estudio comparativo con la patente ya expedida, para determinar sus efectos, ya que dicha figura no ha sido desarrollada ni estudiada por la doctrina, teniéndose que hacer el estudio de ésta con base a la mencionada reforma a la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, además; con ideas tomadas de diversos autores de legislación extranjera, particularmente la norteamericana, por ser la que lo denomina de la misma manera, aunque el tratamiento sea distinto.

Este trabajo está motivado por la interrogante de los efectos que tiene el que un producto lleve inscrita la leyenda "patente en trámite" o "patente pendiente", por lo que pretende ser una modesta aportación para solucionar tal pregunta y para desarrollar este aspecto del derecho de patente.

CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Desde que el hombre convivió con sus semejantes, nacieron una serie de derechos y obligaciones recíprocos que fueron tutelados, al principio, por la fuerza física del individuo. Después de un largo proceso evolutivo, el Estado, apareció como coordinador y defensor de aquellas facultades.

El hombre vio la necesidad de reglamentar y hacer respetar los derechos que paulatinamente surgieron como una exigencia común. Desde aquellos tiempos se empezaron a distinguir determinados individuos o familias, por la calidad de acabado de los objetos que elaboraban dentro del hogar y que el público adquiriría directamente de sus productores pero, a medida que creció la producción y su distribución, aumento entre ellos la desconfianza a pesar de que ya usaban un sello distintivo para identificar su producto.

Con anterioridad se presentaron casos aislados de legislación sobre patentes¹ "Es típico de la tecnología europea que las patentes, tal cuales en la antigüedad, se presentan en forma de privilegios; después de una larga lucha encuentra su forma moderna en Florencia en el siglo XV. Venecia tuvo su primera Ley de Patentes en 1474; en

¹ Forbes, Roberto J. *Historia de la Técnica*, Fondo de Cultura Económica, México, 1958, pág. 128.

Inglaterra existía un sistema de concesiones y después de 1561, se estableció un flujo regular de patentes".

Después de esa temprana ley veneciana, tocó a Inglaterra ser el siguiente país que legisló sobre patentes. El rey Jacobo I, al iniciarse la crisis constitucional, obligado por el parlamento en el año de 1623 expide el famoso estatuto de monopolios y en el año de 1632, aparece bajo el reinado de Carlos I, la Ley de Industria, que tutela a los inventores que implantan el sistema de examen previo.

No hay que olvidar que la evolución de la mencionada clase de derechos se inició con las prerrogativas del poder real, para conceder a los inventores y derechohabientes, la explotación exclusiva, la cual se consideraba como atributo o facultad del rey y fué el parlamento inglés el que arrancó al soberano, como muchos otros casos, el reconocimiento de las prerrogativas de los inventores a la utilización de sus obras.

Los Estados Unidos de Norteamérica legislaron sobre patentes siguiendo el sistema y la primera disposición inglesa, así mismo, expidieron su primer estatuto sobre la materia en el año de 1790, habiendo facultado al congreso en el año de 1787, a legislar sobre la materia y proclama el principio de que "el reconocimiento de la personalidad del inventor, constituía una obligación de la federación". (Art. 8o. Constitución de EUA).

En el orden anterior toca a Francia en el año de 1791, dictar su primera ley de 15 artículos. Con posterioridad, en

Alemania se dictó la primera ley en 1815, adoptando el sistema francés; Rusia dicta la suya en 1812; Holanda en 1817. Muchas de estas leyes fueron dictadas como reacción al régimen de corporaciones y privilegios reales.

El fenómeno económico y social conocido como Revolución Industrial, que principia a desarrollarse en Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que posteriormente se extendió al continente europeo y a los EUA, fue un factor determinante para la integración del sistema moderno de patentes; ya que su evolución se condicionó en gran parte, por el increíble número de avances técnicos logrados durante este período.²

En España se comenzó a legislar en materia de patentes y marcas, cuando México ya era independiente ("Ver Real Decreto de 27 de Marzo de 1826, Real Orden de 14 de Junio y 27 de Diciembre de 1829; 5 de Septiembre de 1834 y 26 de Marzo de 1838, que tratan minuciosamente sobre la concesión de derechos exclusivos por las invenciones, introducción y mejoras de objetos de uso artístico").

Tenemos en México como antecedente, el decreto expedido por las cortes españolas el 2 de octubre de 1820 "para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria". Con base en la Constitución de Cádiz de 1812, se expidió la primera Ley Nacional sobre patentes, el 7 de mayo de 1832.

² de Ibarrola, Antonio. *Cosas y Sucesiones*, Editorial Porrúa, S.A., México, 1957, pág. 226.

"Ley de privilegios exclusivos a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria" cuya base jurídica fue la Constitución Federal de 1824; Reglamento de la Ley del 12 de julio de 1852, mas tarde la "Ley sobre Patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores" del día 7 de junio de 1890; la "Ley de Patentes de Invención" de 25 de agosto de 1902; "Ley de Patentes de Invención" del 26 de julio de 1928 y su Reglamento, de 11 de diciembre de 1928. Formalmente encontramos un verdadero código de la propiedad industrial en la "Ley de Propiedad Industrial, del 31 de diciembre de 1942", y en 1975, surge una nueva ley que es la vigente "Ley de Invenciones y Marcas" que entró en vigor el 10 de Febrero de 1976, la cual fue reformada el 16 de enero de 1987. Vemos entonces que los inventores de la época y los de ahora, encontraron en la patente, la protección jurídica necesaria para hacer producir en beneficio propio sus invenciones.

A. PATENTE CONCEPTO

Nuestra ley al no proporcionar definición alguna de patente, sigue el sistema de los códigos que le precedieron, limitándose a reconocer, reglamentar y regular los derechos derivados de las invenciones, mejoras, etc. que conforme a las disposiciones de ese cuerpo legal, deben ser protegidos.

A continuación se tratará en forma enunciativa algunas definiciones de especialistas, las cuales son de gran

utilidad para lograr adquirir un concepto claro sobre la patente.

El tratadista H. Allart nos dice que la patente es: "Un título oficial que indica la hora, el día, así como la naturaleza de la invención: este es el acto que da nacimiento o vida a la invención", "el derecho del inventor procede del invento mismo pero, ese derecho no está reconocido y protegido por la Ley, hasta que conste en un título oficial que es la patente de invención".³

M. Pouillet nos dice: "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 a la solicitud, para legalizar sus derechos a una invención y beneficiarse de la protección organizada y creada por la Ley de 5 de julio de 1884".⁴

Ricardo F. de Velasco y Calvo nos dice: "Se entiende por patente el Certificado que otorga el Estado por el cual se reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente una invención en la industria y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de esa invención por un tiempo determinado y con sujeción a las condiciones legales".

³ H. Allart. *Traité, Théorique pratique de brevet d'invention*, Citado por Medino y Sobrado, Pedro G. *Naturaleza jurídica de la propiedad industrial, protección a los inventores en el Derecho Internacional*, La Habana, 1949, pág. 80.

⁴ M. Pouillet, *Traité, Théorique et pratique de brevet d'invention et de la contrefaçon*, Citado por Medino y Sobrado, P.G., op. cit., pág. 87.

La palabra patente viene de literae patentes, que eran cartas enviadas por el soberano a todos los que la presenten y vieren en las que concedía un título y un empleo, un monopolio, etc.; no eran selladas sino abiertas y por eso se llamaron patentes.

El Lic. David Rangel Medina nos dice: "La patente es el documento en el que se hace constar el derecho exclusivo temporal que la administración pública reconoce al autor de un invento o causahabiente para su explotación".

Tomando en cuenta los elementos de la patente inicialmente dados, encontramos que una patente de carácter industrial, dentro del mundo contemporáneo, se compone de los siguientes puntos esenciales:

- a).- Es un título;
- b).- Expedido por la Autoridad Administrativa;
- c).- Que establece una garantía temporal;
- d).- Que crea una exclusividad para la aplicación de una técnica determinada;
- e).- Dicha técnica debe de ser de carácter industrial;
- f).- El título puede ser otorgado a las personas que la Ley designe;
- g).- Suceptible de explotación.

Con los elementos esenciales de la patente industrial anteriormente expuestos, es posible elaborar una definición que concuerde con el tratamiento legislativo que se dá en la actualidad a ésta materia en muchos países. Reuniendo éstos

elementos, se logra obtener la definición siguiente de patente industrial:

Es un título expedido a favor de una persona, por el Estado, a través de la Autoridad Administrativa, en el cual se garantiza por un tiempo determinado una exclusividad para la aplicación de una técnica específica de carácter industrial, susceptible de explotación.

B. TEORIAS EXPLICATIVAS DEL DERECHO DE PATENTE

Desde el momento en que las patentes industriales formaron una institución dentro de las naciones adelantadas, los tratadistas han creado diversas teorías tendientes a determinar la esencia y la naturaleza jurídica de los derechos que se derivan de la patente industrial. Estas teorías tienen entre si un aspecto común, el cual consiste en que todas ellas han sido elaboradas mediante el método de hacer asociaciones analógicas con otras instituciones del derecho de patente.

Los derechos derivados de la patente, vienen a formar la esencia de la propiedad industrial, por la cual, las teorías que se han elaborado para explicar la naturaleza jurídica de esta, no son otra cosa en el fondo, que doctrinas explicativas de la esencia de los derechos derivados de las patentes de exclusividad técnica. Por lo tanto; aplicar las doctrinas elaboradas para explicar la propiedad industrial, o determinar la índole de los derechos que se desprenden de la patente, es correcto, ya que se

refieren a un mismo problema. A continuación; se hará el análisis de estas teorías para lograr obtener un concepto claro de la esencia de los derechos que originan las patentes.

El estudio de estas doctrinas puede hacerse en tres grandes apartados o grupos de pensamientos a saber:

1) Los que afirman que los derechos derivados de la patente, tienen la misma naturaleza jurídica que la institución de la propiedad.

2) Los que coinciden en que los derechos de patentes son semejantes a los derechos de propiedad, pero con determinada característica que los hacen particulares.

3) Los que niegan en absoluto que los derechos de patente tengan algo que ver con los derechos de propiedad.

1. TEORIAS QUE EQUIPARAN LOS DERECHOS DE PATENTE A LA PROPIEDAD

Los tratadistas que sostienen que los derechos de patente son una especie de los derechos de propiedad ordinaria, siguen el siguiente razonamiento:

Si la propiedad es el máximo poder jurídico que puede existir sobre una cosa, como la define el código napoleón al decir que: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas...", es indudable que ningún otro bien merece ser protegido con mayor justicia, que la actividad creativa aplicada a la industria; por lo cual el derecho debe de reconocer que las invenciones son propiedad legítima de su

creador; garantizando que este derecho pueda hacerse efectivo en el más amplio sentido. El derecho no nace en relación con los derechos de patente, sino que reconoce una situación preexistente, la relación entre el inventor y el invento; relación que debe de ser incluida dentro de la institución de la propiedad, pues el poder del inventor sobre su creación es anterior a dicho reconocimiento. La creación en general debe ser protegida jurídicamente, asegurando al inventor un jus utendi; fruendi et abutendi, sobre el producto de sus esfuerzos.

Este fue el concepto que prevaleció sobre los derechos de patente, en las épocas en que la institución se legalizó y democratizó. Bajo la influencia de la revolución francesa, estas ideas se extendieron por la mayoría de los países europeos y americanos, durante la primera mitad del siglo XIX; así vemos que al explotar el movimiento libertario francés, bajo el influjo de una nueva corriente de pensamiento, se redacta la ley francesa de patentes del 7 de enero de 1791, la cual en un preámbulo dice: "Toda idea nueva cuyo desarrollo o manifestación pueda ser útil a la sociedad, pertenece originalmente al que la concibió, y se atacarán los derechos del hombre en su esencia de no verse en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor".⁵

El legislador español, bajo el apogeo del pensamiento enciclopedista francés, redacta la Ley de Patentes del 2 de

⁵ Medino y Sobrado, P.G., *op. cit.*, pág. 67.

octubre de 1820, en el preámbulo de la cual, textualmente expresa: "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 al ser una nueva riqueza creada por él y puede hacerla entrar a su arbitrio en el comercio social".⁶

El tratadista francés Mg. Massé, pertenece al grupo de pensadores que asocian el derecho de patente a la Institución de la propiedad; al respecto dice: "Hay un derecho de propiedad natural sobre las invenciones y los descubrimientos debido a la inteligencia del hombre, que lo autoriza al ejercicio de aquella, si bien tal ejercicio no puede realizarse útilmente mientras no intervenga la Ley, dándole un punto de partida y poniéndolo en acción".⁷

Tratadistas de las dimensiones de Carnelutti, siguen sosteniendo que los derechos de patente son una variable de la propiedad, así el jurista que nos ocupa, al determinar la naturaleza de la llamada propiedad industrial expresa: "como la propiedad es un derecho absoluto y 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".

⁶ *Idem.*, pág. 68.

⁷ M.G. Masse. *Le droit Commercial ces rapports avec le droit de Gens et le Droit Civil*, citado por Medino y Sobrado, P.G., *op. cit.*, pág. 70.

En los pocos tratadistas que en nuestro país se han ocupado de esta materia, algunos sostienen la teoría de la propiedad para explicar la naturaleza de los derechos de patente; así encontramos que el maestro Jorge Barrera Graf vierte el siguiente concepto: "como todos los derechos inmatrimiales, la invención atribuye a su autor un derecho de propiedad, al que no es diferente la existencia o inexistencia de una patente, es decir; la intervención del Estado que atribuye al inventor un monopolio exclusivo de explotación. Este derecho de propiedad es eminentemente temporal, trasmisible a terceros total o parcialmente y permite la existencia de aquellos 'derechos menores' que son compatibles con la naturaleza inmaterial del objeto sobre el cual recae".⁸

Estos juristas son criticados por otros, aduciendo en forma principal las siguientes razones: que el derecho de patente es eminentemente temporal, razón por la cual no es posible incluirlo al observar la técnica jurídica dentro de la institución de la propiedad, ya que viene a romper este hecho, una de sus características. La propiedad temporalmente considerada, pugna con la naturaleza de este derecho, haciendo que pierda una de sus principales cualidades, la seguridad.

Además, se objeta en contra de esta teoría, la existencia de muchos elementos legales que regulan tal

⁸ Barrera Graf, Jorge. *Tratado de Derecho Mercantil*, Editorial Porrúa, S.A., México, 1957, pág. 355.

materia, restringiendo el elemento jus abutendi, como son: licencias obligatorias y la anulabilidad de la patente, que de poder asimilar esta figura a la propiedad, no se obtendría más que una pobre caricatura de ella.

Ejemplo de esta crítica es la que formula el maestro Antonio de Ibarrola al afirmar: "esta teoría no es aceptable: la propiedad es un derecho de utilizar una cosa con exclusión de todas las demás y aquí, la producción de un autor esta destinada, por su naturaleza misma, a ser utilizada por todo el mundo. El mundo de la propiedad civil y el de la llamada propiedad intelectual son completamente distintos. El mundo de las ideas tiende a expanderse, a extenderse cada vez mas. El derecho que asiste al autor es el de recibir una retribución por su obra, y en segundo lugar el de que la obra no sea producida o imitada sin su consentimiento. En estos derechos no podría fundarse un verdadero derecho de propiedad".⁹

Esta es en esencia la teoría y las principales críticas que se formulan al pensamiento de los tratadistas, que pretenden equiparar los derechos derivados de la patente al derecho de propiedad. La influencia que estas teorías han tenido en el mundo jurídico es de gran importancia y han llegado hasta nosotros.

⁹ de Ibarrola, Antonio. *op. cit.*, pág. 211.

2. TEORIA QUE CONSIDERA AL DERECHO DE PATENTE COMO UN TIPO ESPECIAL DE PROPIEDAD

El siguiente cuerpo de doctrinas esta constituida por las opiniones de los juristas, que coinciden en considerar a los derechos derivados de la patente dentro de la propiedad, pero con características especiales que le dan una individualidad propia, formando con ello un derecho de propiedad "Sui generis".

El pensamiento de estos tratadistas deriva de las teorías anteriormente expuestas; conserva en su fondo un criterio civilista y hace algunas concesiones al considerar los derechos de patente como una parte de la propiedad industrial, para así lograr superar las fuertes críticas que a este pensamiento se le han hecho.

Esta doctrina afirma que los derechos derivados de las patentes industriales, forman un cuerpo de derechos especiales, que contienen algunos elementos de propiedad; pero por ningún concepto pueden ser asimilados a esta, forman un aparato autónomo de derechos con características propias que les otorgan el carácter de singularidad dentro de los demás institutos jurídicos, por lo cual; es necesario darle un tratamiento legislativo distinto que debe ir de acuerdo con las características especiales de estos derechos.

Estas teorías han sido bautizadas dentro de la doctrina como "propiedad inmaterial", "propiedad intelectual", "propiedad espiritual", dándosele el nombre "propiedad

industrial", cuando se refiere específicamente a los derechos de patente.

Gran expositor de estas doctrinas es el tratadista Edmundo Picard; su pensamiento sobre estos temas puede resumirse en la siguiente forma; "los derechos sobre las obras literarias, artísticas o con aplicación industrial, forman una categoría de derechos llamados industriales, que gozan de autonomía y desenvolvimiento propio".

"En el derecho de los autores e inventores encontramos ciertamente un diseño o poder sobre un bien de naturaleza intelectual, pero por la especial naturaleza de este bien, esta compuesta de dos clases de elementos: el moral y el de orden económico. El primero de los elementos apuntados hace referencia al derecho de personalidad y libertad inalienables del sujeto; el segundo, el aspecto económico y patrimonial, cuando el titular goza de la responsabilidad de lanzarlo al campo de las operaciones comerciales".

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

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

"Elemento económico. A través de la utilización de las obras intelectuales en el campo de la industria y el

comercio, surge el valor económico, al poner en circulación, ya sea por sí o por otros, las concepciones del ingenio o semejanza de lo que ocurre en los bienes materiales".¹⁰

El tratadista alemán Kohler, en su teoría de bienes inmateriales, se expresa de la siguiente manera: "si es cierto que el trabajo humano es el fundamento de la propiedad, al mismo tiempo que su fundamento legal, toda creación debe suponer, pues, derechos sobre el objeto creado. Bajo este punto de vista el derecho del inventor no sería, sino la consagración de un derecho natural. Justificando así el derecho del inventor, aparece claro su objeto. Mientras el invento este solo en la mente, no es susceptible de ninguna explotación económica, pues como vimos, es lo que hace digno de protección al invento, pues cuando la protección se manifiesta tangible en el mundo exterior, la explotación se torna posible para el inventor y no solo para él, sino para cualquiera que conozca el proceso de elaboración".

Estos pensamientos son el fundamento de la teoría de la propiedad intelectual, la cual ha sido ampliamente aceptada en los círculos jurídicos especializados, para explicar la naturaleza de los derechos derivados de la creación, entre los cuales se encuentra la patente.

El gran analista francés Marcel Planiol, refiriendo su pensamiento a este tema, opina lo siguiente: "El dominio

¹⁰ Edmundo Picard, citado por Medino y Sobrado, P.G., op. cit., pág. 75.

admitido por el derecho francés no puede aplicarse mas que a las cosas corporales, de ahí, que surge hoy para los inventores un derecho privativo de explotación transitoria que se clasifica en la categoría de los derechos intelectuales, no obstante ser muy profunda su analogía con el derecho de propiedad".¹¹

Por su parte el jurista español José Castan Tobeñas, en relación con el tema objeto de estudio, opina: "actualmente nadie discute la legitimidad o fundamento de tales derechos, sino su naturaleza jurídica, ya que la doctrina moderna le niega el carácter de verdadera propiedad, ya por no recaer en cosa corpórea, no ser perpetua, o en general no reunir las condiciones que en cuanto al uso, disfrute o reivindicación van imbitas en todo derecho de propiedad sobre bienes inmateriales".¹²

Entre nuestros tratadistas, David Rangel Medina, en su obra "Tratado de Derecho Marcario" al referirse a los derechos que se desprenden de la creación intelectual, sostiene el siguiente pensamiento: "Al conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto de derecho material que de ellos puede resultar, acostumbrarse a darle la denominación de propiedad intelectual, o las denominaciones equivalentes; propiedad

¹¹ Marcel Planiol, *Tratado práctico de Derecho Civil francés*, citado por Medino y Sobrado, P.G., op. cit., pág. 56.

¹² Castan Tobeñas, José. *Derecho Civil Español Común y Foral*, Madrid, 1943, T. II., pág. 96.

inmaterial, bienes jurídicos inmateriales y derechos intelectuales".¹³

Con las opiniones de los juristas antes expuestos, es posible conocer el pensamiento sobre el cual se sostienen las doctrinas de la propiedad inmaterial, para explicar los derechos que se derivan de la creación humana, entre los cuales ocupan un lugar preponderante las patentes. En general estas teorías se obstinan en hacer que los derechos estudiados continúen para su fundamentación dentro de la institución de la propiedad, aunque no le es posible dejar de reconocer que estos derechos tienen características propias que impiden que se avengan a la perfección con la propiedad. Para salvar este obstáculo, han creado doctrinalmente una nueva especie de propiedad, dentro de la cual si es posible colocar estos derechos; es así como se ha llegado a obtener un concepto "Sui Generis" de propiedad con lo cual es posible trabajar dentro de los cuadros tradicionales del derecho. Cuando la sociedad en su constante evolución presenta fenómenos jurídicos nuevos las doctrinas anteriores tratan de imponer soluciones intermedias, uniendo las figuras jurídicas a la cerrada armazón del derecho latino.

¹³ Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario*, Editorial Libros de México, S.A., México, 1960, pág. 89.

3. TEORIA QUE CONSIDERAN A LA PATENTE COMO UN CUERPO AUTONOMO DE DERECHO

Toca ahora hacer mención del enfoque que se ha dado a la naturaleza de los derechos de patente, el cual considera a través de opiniones de destacados juristas, que goza de plena autonomía dentro de la ciencia jurídica y tiene características propias, que lo diferencian de otras instituciones, por lo cual no es posible asimilarlo a la propiedad tradicional o a cualquier otro concepto rebuscado de esta. Esta doctrina se va imponiendo poco a poco dentro del pensamiento en boga dentro de los círculos jurídicos especializados, y bajo su influjo se le esta dando un nuevo tratamiento en las legislaciones mas adelantadas sobre la materia.

En forma conceptual expone sus pensamientos sobre la materia el jurista francés Ambrosio Colin al afirmar: "Los derechos de propiedad intelectual e industrial consisten en el beneficio pecuniario para el autor, artista o inventor, a fin de que reproduzca su obra mediante la imprenta, el grabado, o fabricando objetos con la ayuda del procedimiento inventado o vendiendo este derecho de reproducción o fabricación; en definitiva, es un monopolio de explotación muy distinto de la propiedad; principalmente es un derecho temporal".¹⁴

¹⁴ Ambrosio Colin y H. Capitant. *Curso Elemental de Derecho Civil*, citado por Medino y Sobrado, P.G., op. cit., pág. 91.

Manuel Colmeiro, destacado jurista hispano, en su obra "Derecho Administrativo Español", opina acerca de la naturaleza de estos derechos: "El derecho del invento envuelve un monopolio fundándose mas en la Ley que en la naturaleza, porque entre el derecho exclusivo de aplicar determinado descubrimiento, se alza la libertad de que todos los hombres gozan para modificar la materia". A continuación califica el privilegio técnico en la siguiente forma: "El privilegio de invención es justo y el monopolio no es irritante, porque no lo vincula al ejercicio de una industria que ya existía".¹⁵

Esto es en forma breve la exposición del pensamiento que muchos juristas afirman en sus doctrinas acerca de la naturaleza de los derechos que se derivan de la patente industrial. Al no lograr hacer que coincidan estos derechos con la institución de la propiedad, se dedican a buscar en forma resuelta un nuevo camino para lograr ubicarlos correctamente dentro de nuestro mundo jurídico. Han sido muchas las críticas formuladas en su contra por los tratadistas que insisten en conservar dentro de los moldes clásicos del derecho romano, a las nuevas figuras jurídicas que la sociedad va imponiendo, pero en forma lenta los conceptos de estos juristas modernos principian a tomar fuerza, con el apoyo de la realidad social.

¹⁵ Manuel Colmeiro, citado por Medino y Sobrado, P.G., op. cit., pág. 95.

4. OPINION

Los derechos derivados de la patente constituyen un verdadero monopolio, para la aplicación de una técnica determinada, otorgada a través de un privilegio lícito. Estos derechos nada tienen que ver con la institución de la propiedad; constituyen un cuerpo autónomo, derivado de las características especiales que presentan y que les otorgan una singularidad que los diferencia entre los demás institutos legales. En suma, son una categoría de derecho de origen administrativo que engendran relaciones de carácter patrimonial y honorario.

Son derechos de carácter patrimonial, porque su existencia origina cambios de carácter económico dentro de los bienes del obtentor o su causahabiente, y tienen una esencia administrativa porque su existencia está condicionada a la ejecución de un acto jurídico de la autoridad administrativa competente.

El dueño, o su causahabiente, como consecuencia del otorgamiento de la patente, sufre dentro de su esfera patrimonial cambios positivos o negativos de carácter económicos, al poner la patente dentro de las corrientes del comercio.

Estos beneficios o perjuicios económicos son una mera consecuencia de los derechos de patente, no son parte de estos derechos, por lo cual es necesario tratar con especial cuidado este tema, para evitar que se opere la confusión entre el derecho de patente y una de sus consecuencias.

La jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es muy exigua en materia de patentes industriales, únicamente reconoce que los derechos derivados de la patente industrial tienen características eminentemente administrativas, al afirmar:

"El acto de donde emanan los derechos del titular de una patente de invención es un acto jurídico de derecho público administrativo. El otorgamiento de la patente por el estado, en consecuencia, son derechos públicos administrativos que están regidos por leyes administrativas que son leyes de derecho público. Deben pues, ser leyes administrativas las que fijen la naturaleza de los derechos a la clasificación de los bienes y derechos de orden civil... Si bien, desde el punto rigurosamente doctrinal, no pudiera considerarse que el concepto de privilegio de explotación sea adecuado para definir la naturaleza jurídica del derecho que confiere la patente, por no referirse más que a la esencia de exclusividad de un ejercicio, sin embargo; es suficiente para concluir que el derecho público no le concede la categoría de derecho real o personal, sino que al margen de esta clasificación, la conceptúa como privilegio".¹⁶

¹⁶ Pacheco, Rogeiro R. *Semanario Judicial de la Federación*. Tomo LXXI, pág. 931.

C. FUNDAMENTO JURIDICO DEL MONOPOLIO TECNICO OTORGADO MEDIANTE LA PATENTE

Considerando que la patente es un monopolio de carácter técnico, manifestado mediante un privilegio administrativo, es necesario fundamentar la institución debidamente dentro de la teoría jurídica, para poder justificar dicho monopolio ante la sociedad.

La patente constituye un verdadero monopolio legal, porque otorga la aplicación de una técnica específica a una persona o sociedad determinada, excluyendo a los terceros, y con ello entorpeciendo la libre concurrencia. Este monopolio se manifiesta mediante un verdadero privilegio lícito, extendido y reconocido por el estado.

La palabra privilegio "deriva de las voces latinas *privatae*, privada, y de *Lex*, ley; Ley Privada o Particular. Históricamente es una gracia o prerrogativa otorgada por el soberano, pues emanado de este todos los derechos, los podía conferir a sus súbditos, privilegio es pues favor concedido".¹⁷

Posteriormente la institución jurídica del privilegio se democratizó y legalizó al advenir el movimiento constitucionalista, en la actualidad tiene una vigencia efectiva dentro de la sociedad, a pesar de la resistencia que se encuentra en muchos juristas para utilizarla. Nuestros constituyentes contemplaron esta institución en su

¹⁷ *Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, Madrid, Año de la Victoria, pág. 914.*

justo valor y sin prejuicios, por ello es que dentro de nuestros textos constitucionales la reconocieron y la pusieron en vigencia dentro de las sociedades para las cuales legislaron. Nuestra constitución vigente da las bases, siguiendo sus antecedentes para fundamentar los privilegios técnicos y derivar de sus normas toda la legislación existente sobre este instituto legal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; en su artículo 28, proporciona los conceptos fundamentales de donde se deriva la existencia jurídica de la patente, es precisamente en este artículo constitucional, en donde se dan las bases de los monopolios legales de la "propiedad industrial" y de los derechos de autor.

De la lectura de las actas de debates del Congreso constituyente de 1917, en lo que se refiere a este artículo, no se obtiene dato alguno sobre la opinión de los miembros de ese Congreso acerca de las patentes, ya que la parte en la cual se determinan los derechos de autor y de patentes fue aprobado dentro del texto del artículo sin discusión alguna. El constituyente consideró tan útil y legales estos monopolios sobre las obras de los inventores y artistas, que ni siquiera lo discutieron; concretándose a dar su aprobación al votar el texto de este importantísimo artículo.

El privilegio como institución jurídica moderna, es el otorgamiento de derechos exclusivos a una persona física o

jurídica, con bases en la Constitución y sus leyes reglamentarias. Estos privilegios son una realidad dentro de nuestro medio legal, como nos lo demuestra la patente industrial.

La actividad desarrollada por un inventor, perfeccionador o introductor de una técnica específica, casi siempre representa un cúmulo de esfuerzos físicos y mentales, así como de sacrificios económicos y sociales, que es necesario compensar en forma adecuada, para cumplir con los principios de la equidad, ya que finalmente esos esfuerzos y beneficios redundan en beneficios del conglomerado social.

Esta compensación opera en la realidad mediante el otorgamiento del privilegio que da el monopolio a la exclusividad de la técnica inventada, perfeccionada o introducida.

La base teórica de esta conducta del Estado, la encontramos en el poder normativo con que cuenta para regular la vida social. Así como existe un derecho penal a través del cual el Estado ejercita la acción jurídica en contra de los infractores de las normas que consideran delito a determinadas conductas, cuenta a su vez, con el poder correlativo para regular la conducta opuesta: el acto laudable. Mediante este poder normativo, el Estado busca conseguir un equilibrio en la regulación social, penando y premiando.

El maestro Rafael Rojina Villegas, en su obra "Introducción al Estudio del Derecho", nos dice al respecto: "En este sector (de lo meritorio y lo retributivo), que comprende los actos laudables o meritorios que el derecho toma en cuenta para atribuirle consecuencias jurídicas, estas consecuencias consisten en el otorgamiento de un premio que debe dar el Estado a aquel que ejecuta esa clase de actos".

"En este sector de la conducta jurídicamente regulada, se cumple la ley fundamental del proceso jurídico, o sea, que ante determinados supuestos deben de producirse determinadas consecuencias de derecho".

"El supuesto jurídico, en el caso, consiste en el acto laudable o meritorio, que es un acto valioso, esencialmente libre, lícito y capaz de crear las consecuencias jurídicas especiales del premio, que otorga derechos o facultades e impone correlativamente deberes".¹⁸

Continúa diciendo el maestro acerca del tema tratado: "Desde otro punto de vista, la diferencia entre el premio y la sanción resulta esencial, aún colocándonos dentro de la estructura lógica del proceso normativo, pues en tanto que en el derecho penal, dado el delito debe de ser la acción, y dada la acción debe de ser el juicio, hasta llegar a la pena, a través de la sentencia condenatoria, en el auto laudable, no existe sector de lo contencioso, justamente

¹⁸ Rojina Villegas, Rafael. *Introducción al Estudio del Derecho*, México, 1949, pág. 346.

porque no se priva a la persona de bienes y derechos. La razón de ser del juicio o fase contenciosa, descansa en el principio moderno de que nadie puede ser condenado, sin ser oído y vencido en juicio. Ahora bien, cuando se trata de adjudicar un premio por el Estado, como no existe la posibilidad de un perjuicio y de condena, es evidente que en este sector de la conducta, si podemos establecer una estructura simple, en el sentido de que dado el hecho meritorio, debe de ser el premio que aplicará un órgano del Estado, frente a la pretensión del sujeto que lo realiza".¹⁹

Tomando en cuenta la existencia de este amplio sector del derecho, por desgracia, casi inexplorado dentro de nuestro medio jurídico, es posible legitimar el monopolio concedido mediante el privilegio que engendra la patente industrial. El "derecho premial" es lo único que permite legitimar la patente dentro de la vida social, para evitar que el monopolio sea injusto y contrario al bienestar de la comunidad jurídica.

Con base en esto, se puede afirmar que el otorgamiento de una patente es un acto administrativo de carácter premial, mediante el cual y cumpliendo con determinados requisitos de derecho, se establece un monopolio técnico.

D. NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINA LA PATENTE

Se analizará la naturaleza del acto administrativo mediante el cual se le da realidad jurídica a la patente.

¹⁹ Rojina Villegas, Rafael., op. cit., pág. 348.

Muchas son las opiniones, por lo tanto, se procurará comentar las principales, para lograr obtener una conclusión al respecto.

1. CLASIFICACIONES JURIDICAS DEL ACTO

En principio, se tiene como base para iniciar el estudio, el hecho que la patente se manifiesta dentro del derecho mediante un acto administrativo, por lo cual es esencial determinar las principales características del mismo. Para realizar este trabajo se recurrirá a las opiniones del tratadista de derecho administrativo Dr. Gabino Fraga, y conforme a su pensamiento, se desarrollará el análisis de la naturaleza del acto administrativo en estudio.

Se entiende en general por acto administrativo a la actividad desarrollada por el Poder Público, dentro de las atribuciones que le han sido conferidas, mediante la cual afecta positiva o negativamente la esfera jurídica de los particulares.

Los actos que el Estado puede realizar en cumplimiento de sus atribuciones, son de muy diversa índole, por lo cual es necesario clasificarlos y ordenarlos, para así llegar a adquirir un concepto claro del alcance y efectos que producen dentro de una comunidad de derecho. Aquí solamente nos tocará analizar el acto administrativo que da origen a la patente.

Nos dice el maestro Gabino Fraga que: "Desde el punto de vista de su naturaleza, los actos administrativos se pueden clasificar en dos categorías ya conocidas de actos materiales y actos jurídicos, siendo los primeros los que no producen ningún efecto de derecho, y los segundos los que sí engendran consecuencias jurídicas".²⁰ Atendiendo a este criterio clasificador, la patente se manifiesta mediante un acto administrativo de carácter jurídico, ya que produce consecuencias de derecho.

Según el maestro Fraga: "Desde el punto de vista de las voluntades que intervienen en la formación del acto, pueden dividirse los actos administrativos en actos constituidos por una voluntad única y actos formados por el concurso de varias voluntades", para posteriormente agregar: "El acto simple, o sea el formado por una sola voluntad, conserva ese carácter, aún cuando en el procedimiento previo a su emanación se hagan necesarios otros actos de voluntad, tales como opiniones, consultas, juicios técnicos, etc."²¹ Con fundamento en esta opinión, el acto administrativo en estudio, tiene la característica de ser un acto simple.

Partiendo del criterio de clasificación con base en la relación que la voluntad creadora del acto guarda con la ley, se puede afirmar que el acto creador de la patente es de naturaleza obligatoria, ya que se encuentra reglado o vinculado. Al respecto nos dice el jurista Fraga: "El

²⁰ Fraga, Gabino. *Derecho Administrativo*, Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 230.

²¹ *Ibidem*.

primero (-acto obligatorio-) es el acto que constituye la mera ejecución de la ley, el cumplimiento de una obligación que la norma impone a la administración cuando se han realizado determinadas condiciones de hecho".²²

"Desde el punto de vista del radio de acción de los actos administrativos, estos se pueden clasificar en actos internos y actos externos, según que solo produzcan sus efectos en el seno de la organización administrativa, o trasciendan fuera de ella"²³. Ajustándose a este criterio, la patente nace por un acto externo, puesto que su influencia se vierte sobre la vida social fuera de la administración.

Por último nos dice Fraga que: "Por razones de su contenido los actos administrativos se pueden clasificar en las siguientes categorías

1. Actos directamente destinados a ampliar la esfera jurídica de los particulares.
2. Actos directamente destinados a limitar esa esfera jurídica; y
3. Actos que hacen constar la existencia de un estado de hecho o de derecho".²⁴

Siguiendo este criterio del acto creador de la patente, es indudable que pertenece a la primera categoría apuntada, ya que por su esencia la patente amplía la esfera jurídica de los particulares; el obtentor en este caso.

²² *Idem*, pag. 231.

²³ *Idem*, pag. 233.

²⁴ *Idem*, pag. 234.

Estas son las principales características del acto en estudio ahora analizaremos los elementos de que está compuesto, identificándolos dentro de nuestra realidad jurídica.

2. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL ACTO

Afirma el maestro Gabino Fraga, que: "los elementos que constituyen el acto jurídico administrativo son:

a) el sujeto; b) la voluntad; c) el objeto; d) el motivo; e) el fin; y f) la forma".²⁵

"El sujeto del acto administrativo es el órgano de la administración que lo realiza. En su carácter de acto jurídico, el acto administrativo exige ser realizado por quien tiene facultad legal".²⁶

Atendiendo a esta definición, el sujeto del acto administrativo que otorga una patente es el Presidente de la República, a través de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En efecto, la ley de Invenciones y Marcas en su artículo 20. dice: "Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial"; con posterioridad, al referirse a la expedición de la patentes, textualmente expone en su artículo 33: "Los

²⁵ *Idem*, pag. 267.

²⁶ *Ibidem*.

títulos de las patentes serán expedidos en nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, e irán firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial o por el funcionario a quien delegue esta facultad".

"Como acto jurídico, el acto administrativo debe de estar formado por una voluntad libremente manifestada".²⁷ "Por otra parte a semejanza de lo que ocurre en el derecho privado, en el derecho administrativo se requiere que la voluntad generadora del acto no este viciada por error, dolo a violencia".²⁸ Por lo que ninguno de estos vicios de la voluntad debe de existir en la Administración al expedir una patente industrial, razón por la cual el legislador incluyó dentro de nuestra Ley vigente el Capítulo VI que trata sobre la nulidad y caducidad de las patentes. La LIM dispone en su artículo 59 que las patentes son nulas cuando "por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto en esta Ley"; y trata en las fracciones siguientes casos específicos en que la nulidad debe ser declarada.

"El objeto de ser determinado o determinable, posible, y lícito"... "La licitud del objeto deberá calificarse de acuerdo con tres características: que no contrarie ni perturbe el servicio público; que no infrinja las normas jurídicas; que no sea incongruente con la función administrativa".²⁹ El objeto del acto administrativo a

²⁷ *Idem*, pág. 269.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Idem*, pag. 270.

través del cual se otorga una patente es crear una relación jurídica en la que se garantice una exclusividad en la aplicación de una técnica determinada a las personas designadas expresamente por la Ley; indudablemente que este objeto no infringe las normas jurídicas ya que tiene un fundamento plenamente legal; el artículo 28 Constitucional y la Ley de Invencciones y Marcas y su Reglamento.

El objeto de la patente queda claramente definido en el artículo 3o. de la ley, el cual establece:

Art. 3o. "La persona física que realice una invención o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o para otros con su permiso".

"El motivo del acto es el antecedente que lo provoca, es la situación legal o de derecho prevista por la ley como presupuesto necesario de la actividad administrativa".

"Intimamente ligado con el concepto del motivo se encuentra el de la motivación, que sin embargo son diferentes, puesto que esta última viene a ser el juicio que forma la autoridad al prevenir el motivo y al relacionarlo con la ley aplicable".

"Tanto el motivo como la motivación representan elementos que operan como garantía de la seguridad personal y real... la ley constitucional los exige cuando el acto agravia a particulares".³⁰

Este elemento se da plenamente dentro de nuestro sistema al disponer nuestra ley vigente en su artículo 3o.,

³⁰ *Ibidem.*

que: "La persona física que realice una invención o su causahabiente, tiene 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 otorga el Estado, y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público". Posteriormente al afirmar en su artículo 14; "para obtener el derecho de patente, deberá presentarse solicitud escrita en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la que se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se da a la invención, así como los demás datos que prevenga esta ley y su reglamento". Es así como el motivo del otorgamiento de una patente por parte de la Administración, se configura para cumplir con los lineamientos establecidos por la teoría del derecho administrativo.

Por lo que respecta a la finalidad del acto administrativo, el maestro Fraga nos dice al citar al jurista Gastón Jezé: "El agente no puede perseguir sino un fin de interés general. El agente público no debe de perseguir una finalidad en oposición a la ley. No basta que el fin perseguido sea lícito y de interés general, sino que es necesario, además que entre en la competencia del agente que realiza el acto. Pero aún siendo lícito el fin, de interés público y dentro de la competencia del agente, no

puede perseguirse sino por medio de los actos que la Ley ha establecido al efecto".³¹

"La forma constituyente en elemento externo que viene a integrar el acto administrativo. En ella quedan comprendidos los requisitos de carácter extrínseco que la ley señala como necesarios para la expresión de la voluntad que opera la decisión administrativa".³²

En la expedición de una patente la forma es un elemento de validez; sin el cumplimiento de esa forma, la patente no podrá ser válida, es decir; se podrá declarar su nulidad. Estos son en suma, los elementos que constituyen el acto administrativo a través del cual se otorga una patente. Del análisis precedente se desprende que la patente es un acto de la Administración que cumple con todos los requisitos de validez de la relación jurídica perfecta, por lo cual la figura que se estudia constituye toda una institución jurídica dentro de nuestra comunidad legal.

E. CONDICIONES DE LA INVENCIÓN

1. NOVEDAD

El primer requisito que establece la doctrina y la mayoría de las legislaciones sobre la materia, para que un invento sea susceptible de ser patentado, es la novedad,

³¹ *Ibidem.*

³² *Idem*, pág. 271.

tal como nos los hace saber el maestro David Rangel Medina.³³

Este concepto debe de ser entendido en su acepción jurídica y no simplemente en forma gramatical, como lo hace notar el maestro Cesar Sepúlveda al decir: "El significado de "nuevo" en la forma en que se usa en la ley, es mucho mas restringido que una definición común. Significa "novedoso" esto es, que tenga carácter diferente de una cosa que le precedió".³⁴

El tratadista alemán Kohler, nos dice acerca de este requisito de patentabilidad "La invención debe aportar algo nuevo a la industria, algo que hasta entonces fuera desconocido o no explotado, es decir; debe contribuir al progreso y a la superación de la técnica industrial corriente, ya sea en su principio, por la idea que le sirven de base, o en su medio de realización por las dificultades que el inventor ha tenido que vencer o en fin en sus resultados económicos, por las ventajas no alcanzadas aún y que logra la invención para la industria".³⁵

Por su parte el tratadista argentino Breur Moreno, afirma con respecto a este tema lo siguiente: "La novedad de la idea inventiva es la novedad de la relación entre los

³³ Rangel Medina, David. "La novedad del objeto en la patente", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 2, Julio-Diciembre de 1963, pág. 235.

³⁴ Sepúlveda, César. *Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, México, 1981, pág. 50.

³⁵ Giuseppe Kohler, *Manuale Delle Privative Industriali*, citado por Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1978, pág. 209.

"medios" empleados por el inventor para la realización de la invención y el resultado obtenido..., el "medio" material empleado, en si, puede ser conocido, y que también puede serlo el resultado, considerándolo con prescindencia del medio de lo que produce; pero que si la relación de causalidad entre el medio y el resultado es novedoso, hay invento cuando ese resultado o ese medio son realizables".³⁶

En su obra Tratado de Derecho Mercantil, el maestro Jorge Barrera Graf, amplía el concepto de novedad de la invención al decir: "Pero, además, 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, una adición o la corrección de un defecto, no basta una aportación secundaria que 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 entre la invención y el 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 alcanzar cuando se inicia la explotación".³⁷

³⁶ Breuer Moreno, P.C. Tratado de patentes de invención, Buenos Aires, 1957, Vol. I, pág. 82.

³⁷ Barrera Graf, Jorge., op. cit., pág. 339.

Según nuestra ley los requisitos que debe reunir la invención son de acuerdo al artículo 4o. de la Ley;

Art. 4o. "Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de la ley".

La novedad consiste en que la invención sea algo diferente a lo que ya existe; que no haya sido comprendida en el estado de la técnica y además que no se haya puesto al alcance del público por haberse permitido su aprovechamiento.

Se considera que es resultado de una actividad inventiva, según establece el artículo 7o. cuando no resulta evidente para un técnico en la materia, es decir, que quien tenga los conocimientos en el área en que sea producida la invención desconozca sin embargo lo que el inventor ha creado, su funcionamiento y la utilidad que prestara, todo esto por tratarse del resultado del trabajo de una o más personas encaminadas a la creación de algo que había sido desconocido.

2. INDUSTRIABILIDAD

Este es el segundo elemento esencial para que la actividad creativa logre producir consecuencias de derecho. En efecto, las legislaciones sobre patente, al igual que la doctrina, están de acuerdo en que una invención que carezca de industriabilidad se encuentra en un lugar aparte del

derecho que consagra los privilegios técnicos, por lo cual; es imprescindible determinar claramente este concepto.

Para el tratadista Jorge Barrera Graf "La industriabilidad de la invención significa que esta 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 utilidad y el carácter industrial de la invención) que pueda someterse a una explotación que signifique elaboración o transformación de productos, la obtención de servicios, o de nuevos satisfactores económicos".

"Estas características de la invención excluyen del campo de aplicación del derecho industrial los métodos y sistemas que, a pesar de ser empleados por la industria y el comercio en general, no implican elaboración o transformación de materias primas, ni obtención de productos o servicios, como sucede con los sistemas de contabilidad, de financiamiento, de producción, de ventas, de fabricación (producción en serie), etc."³⁸

Poulet, afirma respecto a la industriabilidad: "Cuando la Ley exige un resultado industrial, entiende un efecto tangible, palpable, que su resumen sea en la creación de un producto desconocido hasta entonces, sea en un nuevo medio de fabricación, sea en un empleo más útil, sea en una suma mayor de ventajas obtenidas de productos o conocimientos conocidos. En una palabra, por resultado industrial se

³⁸ Idem., pag. 340.

entiende lo que se relaciona con un esfuerzo de fabricación."³⁹

El requisito de que la técnica sobre la cual se va a otorgar la exclusividad sea eminentemente industrial, se debe a que uno de los principales elementos que legitiman el monopolio técnico, es que repercutan en beneficios en la colectividad. Una técnica que no sea posible industrializar, nunca podrá llegar a ser un factor de progreso dentro de la sociedad, razón por la cual sería injusto protegerla con una patente de exclusividad.

Si se concedieran patentes sobre técnicas no industriales, estas operarán retardando y estorbando el progreso social, al monopolizar injustamente técnicas de carácter artístico, didáctico, comercial, etc. vedando la libre actividad en estas ramas a la que todo hombre tiene derecho. La técnica patentada debe ser industrial para evitar que el monopolio sea odioso ante la sociedad.

Para que la invención tenga aplicación industrial, según aclara la propia ley que se llene este requisito cuando el invento se puede fabricar o utilizar por la industria, esto es, que el mismo reporte un adelanto que tenga importancia para el desarrollo industrial del país.

³⁹ Pouillet, citado por Baylos Corroza, Hermenegildo, op. cit., pág. 120.

3. UTILIDAD DE LA INVENCION

Algunos autores señalan otro de los requisitos de patentabilidad, esto es que la técnica sobre la cual se concede la patente sea útil y provechosa para la comunidad, en esto consiste precisamente el elemento llamado utilidad de la invención.

Tratadistas como Rafael Bielsa, consideran a la utilidad como un elemento esencial de la patentabilidad. En nuestro país, el maestro Jorge Barrera Graf, también la incluye dentro de estos elementos y la define en la siguiente forma: "La utilidad de la invención, significa solamente, que esta pueda satisfacer necesidades humanas, el fin de la invención, que es esencialmente utilitario, consiste en poder satisfacer requerimientos sociales de tipo económico, a diferencia de la mera actividad científica que se encamina a la conquista desinteresada de un conocimiento más amplio o más profundo, o de la propiedad literaria o artística que solo busca la recreación estética. La utilidad de la invención, que es una característica esencial, se manifiesta, pues, en la posibilidad de su aplicación práctica y de uso colectivo, y de ahí que pueda afirmarse que el provecho de la invención debe juzgarse desde el punto de vista del público y no del inventor".⁴⁰

Es indudable que la utilidad es necesaria para que se pueda proteger a una técnica específica con una patente, pero este concepto queda implícito en la industriabilidad,

⁴⁰ Barrera Graf, Jorge., op. cit., pág. 340.

entendiéndola correctamente; son dos aspectos de un mismo problema para que exista la industriabilidad es necesario que la técnica sea o pueda ser útil a la sociedad, sin este requisito no podría ser industrializable, y para que pueda ser útil; el único camino con que se cuenta es el de la industriabilidad, pues de otra manera nunca podrían llegar en forma efectiva a los miembros de la comunidad, los beneficios de la técnica sobre la cual se otorga el monopolio.

Si el invento reúne los tres requisitos, es posible obtener las protecciones del Estado que consiste en otorgar al inventor un privilegio por cierto tiempo, para la explotación exclusiva del invento, privilegio que se concede a través del documento llamado Patente de Invención.

CAPITULO II
REGULACION DEL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICION DE LA PATENTE Y
SUS EFECTOS

Cuando la Autoridad Administrativa otorga una patente al concluir el procedimiento correspondiente, se opera como consecuencia de este acto una serie de modificaciones dentro del mundo jurídico. En efecto, a partir del momento en que una nueva patente es otorgada y recibe la correspondiente publicidad, todos los miembros de una comunidad jurídica son afectados en su esfera legal, al crearse nuevos derechos y obligaciones que repercuten en su diario vivir, así estos repercuten dentro de la esfera de la Autoridad que la concedió, por haber otorgado el privilegio, acto que le da la calidad de patentador, la de beneficiario de la patente que le da la calidad de obtenedor y por último, a los demás miembros de la comunidad en su carácter de terceros. A continuación veremos cada uno de los pasos para obtener la patente así como sus consecuencias.

A. LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARLA

La presentación de la invención en la Dirección General de Invenciones y Marcas para solicitar su respectivo privilegio, tiene gran importancia, dado que desde ese instante se determinan varios de los derechos de la patente.

Al presentar la solicitud de patente, el inventor se desprende de su secreto en favor de la sociedad, exigiendo de

ella el reconocimiento de sus derechos como autor del invento; le exige que le reconozca su propiedad y la exclusividad de su ejercicio. Además de la fecha de presentación de la solicitud, establece el punto a partir del cual se fija el plazo de la explotación de la invención y determina la fecha de prioridad frente a toda solicitud posterior lo que significa, una preferencia sobre cualquier otra persona que pretendiera un derecho semejante. La presentación de la solicitud protege al invento contra cualquier publicación futura que se haga del mismo, le garantiza su novedad, pone en esta forma al solicitante a salvo de cualquier divulgación posterior.

Para iniciar el trámite destinado a obtener la patente, el interesado debe presentar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la Dirección de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, una solicitud por triplicado que reúna todos los elementos contenidos en el modelo que esa dependencia proporciona gratuitamente.

Los datos básicos que debe contener la solicitud así como los requisitos los encontramos en el Capítulo II de la Ley y Capítulo I y IV del Reglamento de la misma.

LIN. Art. 14: Para obtener el derecho de patente, deberá presentarse solicitud escrita en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la que se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se da a la invención, así como los demás datos que requiera esta ley y su reglamento.

Como veremos en la solicitud se deberá expresar la denominación que se da a la invención y la clase de la invención, o sea la definición concisa de la invención, para facilitar la clasificación de la misma; el nombre y la nacionalidad del inventor, el nombre del causahabiente, en el caso de que el autor del invento haya transmitido sus derechos sobre el mismo a alguna persona física o jurídica, el nombre y domicilio del apoderado, si lo hay, y si no, únicamente el domicilio para recibir notificaciones; el lugar, la fecha y la firma del inventor o en su caso, el apoderado. Lo usual es que se solicite a través del apoderado.

LIN. Art. 2o. Todas las solicitudes o promociones que se presenten ante la Secretaría y, en su caso, ante la Dirección deberán formularse de manera respetuosa, en idioma español y escrita a máquina.

LIN. Art. 3o. Los documentos y objetos que se exhiban con cualquiera de las solicitudes o promociones reguladas por la ley, se listaran al calce de la misma.

LIN. Art. 5o. En los ejemplares de la solicitud respectiva se anotará, por los procedimientos que la Secretaría estime conveniente, la fecha y hora de presentación, así como el número de expediente que le corresponda y los documentos que se acompañen.

LIN. Regl. Art. 26. Para obtener el derecho de patente o de certificado de invención, deberá solicitarlo ante la Secretaría el inventor, su causahabiente o apoderado, mediante escrito por triplicado al que acompañará en tres tantos una descripción del invento correspondiente y, en su caso de los dibujos del mismo. También se acompañará los demás documentos necesarios para la prosecución del trámite. Las solicitudes deberán formularse en los términos del formato que apruebe la Dirección; las hojas del capítulo descriptivo y las reivindicaciones deberán estar ordenadas y numeradas en forma consecutiva. No obstante lo anterior, el capítulo de Novedades de la Invención

podrá iniciarse en hoja separada, siempre y cuando dicha hoja lleve numeración consecutiva en la última hoja de la descripción.

Al calce se anotará la lista de los documentos que se remiten junto con la solicitud, los cuales son de rigor tales como: la descripción y reservas del invento y los dibujos y las copias de todos estos documentos; y otros que pueden ser accidentales como: el mandato al apoderado, el documento por el cual se hayan cedido los derechos y los clisés de las partes más importantes de los dibujos, si es que desea enviarlos de antemano.

En el caso de que la patente solicitada sea de las que tienen prioridad, es conveniente mencionar en la solicitud la fecha de la primera y la mención de la nación en que fue presentada primeramente, pues aunque esto puede hacerse en documentos por separado resulta de mayor conveniencia que consten todos los datos en un mismo documento para prevenir errores y complicaciones en la tramitación posterior.

La solicitud debe hacerse en papel blanco grueso tamaño carta, por un solo lado, y de preferencia empleando tinta negra.

La petición de patente la puede inscribir el inventor, o puede ir firmada por un apoderado, o por el causahabiente si es persona física, o por el representante legal si ese causahabiente es persona jurídica colectiva.

En el caso de que el inventor sea un extranjero residente en el país, o un mexicano por naturalización,

deberá mencionarse ese extremo en la petición, y comprobarse esa circunstancia ante la Dirección General de Invenciones y Marcas.

A continuación también tenemos ciertas reglas que seguir que son importantes en el trámite para la obtención de una patente que son las siguientes:⁴¹

- a) No es admisible la yuxtaposición de invenciones conocidas que consiste en la unión de dos invenciones de la cual no se obtiene un nuevo resultado. (LIM. Art. 10, fracción V)
- b) Otra regla importante se refiere a que cada solicitud de patente debe incluir una sola invención, de modo que si en una misma solicitud se incluyen varias invenciones distintas, se devuelve al interesado para los efectos de la separación (LIM. Art. 16, 22, 28).
- c) Otro caso importante de comentar es aquel en que se solicita en México la expedición de una patente después de haberlo hecho en otro país, pues la fecha legal para considerarse los efectos de prioridad se retrotraen a la de presentación en el extranjero, siempre que en México se presente dentro de los plazos consignados en los tratados internacionales, y a

⁴¹ Carrera Maldonado, María. "Reglamentación jurídica de la propiedad industrial", Memoria del Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, México, UNAM, 1985, pág. 163.

falta de ello dentro del año siguiente al de la solicitud de la patente en el país de origen.

1. DESCRIPCIÓN DEL INVENTO

La descripción del invento se puede dividir en tres partes.

a) Se inicia con el señalamiento del campo o técnica del invento que se trate. El nombre o definición del invento, que debe ser connotativo y preciso, para los efectos de su clasificación y catalogación.

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

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

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

LIM. Regl. Art. 30. A la solicitud de patente o certificado de invención deberá acompañarse la descripción de la invención, la cual deberá hacerse en papel blanco, de 35 kilogramos, tamaño 21.5 x 28 cm. escrita con tinta negra a doble espacio y por un solo lado del papel, dejándose un margen izquierdo de 4 a 5 cms.

Las copias deberán ser perfectamente legibles, hechas por cualquier procedimiento de reproducción que resulte idóneo y presentar en papel de las mismas características de espesor y color que el original.

LIM. Reg. Art. 31. La descripción del invento, además de ajustarse a lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley deberá contener el nombre o título de la invención, el que será de tal naturaleza que por sí solo indique o connote esta hasta donde sea posible. No serán admisibles en los títulos denominaciones de fantasía, marcas o nombres comerciales.

Se expresará después el nombre del inventor y del causahabiente, si lo hubiere, su nacionalidad y domicilio. A continuación se hará un extracto de la invención y posteriormente se describirá con claridad, el invento de una manera exacta y completa, tan concisa como fuere posible, principiando por hacer notar la naturaleza, el objeto de la invención y los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invención pertenece. Se suprimirá toda clase de desgregaciones, citando estrictamente la descripción al objeto de la invención y procurando hacer notar las diferencias de ésta con las semejantes ya conocidas.

Deberá evitarse demostraciones exclusivamente matemáticas, comerciales, filosóficas o de cualquier otra naturaleza ajena a la invención.

b) El preámbulo, en donde se menciona el nombre, la nacionalidad y la residencia del inventor, así como, en su caso, el nombre, la nacionalidad y la residencia del causahabiente.

c) La descripción propiamente dicha, que la explica por entero, o sea, si se trata de un aparato, describiendo su construcción o sus manera de operar; si de un procedimiento, los diferentes pasos y elementos utilizados.

La descripción ha de empezar por hacer notar la naturaleza y el objeto de la invención y debe continuar haciendo una explicación clara y concisa de las particularidades del invento, procurando hacer resaltar las diferencias con otros, de manera que este sea inteligible por cualquier persona que desee explotarlo. Como el objeto de la

descripción es identificar la invención por sus notas características, esto es, darle su propia fisonomía para distinguirla de otras, es preciso que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas, evitando las demostraciones matemáticas o filosóficas y toda digresión inconsecuente. La sinceridad y claridad de la descripción son útiles y convenientes desde todo punto de vista para el mismo inventor, porque si esta resulta mal descrita es inaceptable; porque si está mal redactada deviene en la falta de realización práctica, esto es, carecería de industriabilidad y por lo mismo no se aceptaría, o se nulificaría posteriormente al comprobarse esta circunstancia, porque estando mal redactada la descripción se carecería de acción para perseguir a infractores, porque no habría manera práctica de comprobar que quien usa efectivamente la patente lo está haciendo en violación de lo que se describe impropriamente.

Las metáforas no son adecuadas en esta materia, porque inducen a confusión.

La referencia a los dibujos constituyen una parte muy importante de la descripción y, por lo mismo, ellas deben de hacerse con gran claridad en forma tal que resulten siempre perfectamente inteligibles. Cuando hayan varias figuras en los dibujos, las referencias a ellas deben hacerse ordenadamente, para entender el todo.

LIM. Regl. Art. 32. En la descripción deberá darse ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención, de tal manera que permitan a un técnico

con conocimientos medios en la materia a la que la invención pertenezca, reproducirla o usarla.

Como veremos una vez hecho todo lo anterior debe serciarse que lo aportado sea claro y preciso, esto se debe, a que en la descripción hay que dar toda clase de detalles, ya que después para al dominio público, y es por eso que se requiere la absoluta claridad.⁴²

2. CAPITULO DE REIVINDICACIONES O DE NOVEDADES DE LA INVENCION.

A continuación inmediatamente después de la descripción, debajo del epígrafe "Novedad de la Invención", encontraremos el capítulo de cláusulas reivindicatorias, que es todo aquello que el inventor considera como propio y como nuevo de su invento, ahí se concreta en lo más posible la esencia del invento. Esto es importante ya que cuando hay litigio lo que sirve de base es lo señalado en las cláusulas reivindicatorias y lo que no se señale en ellas no es considerado como parte, puesto que la descripción es meramente explicativa, informativa.

LIM. Art. 17. La descripción finalizará con una o más reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se solicita. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción.

LIM. Reg. Art. 33. En las reivindicaciones a que se refiere el Art. 17 de la Ley, se expresaran las características novedosas de la invención, las

⁴² Cfr. Figueroa Brito, Enrique. "Orientación de la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., No. 27-28, enero-diciembre, México, 1976, pág. 262.

cuales precisaran el alcance de la protección legal que se solicita. Dichas reivindicaciones deberán estar numeradas y relacionadas, guardando una dependencia congruente, con las precedentes, y firmadas al final por el inventor, su causahabiente o apoderado en su caso, mencionando la fecha y lugar en que se firman.

Cuando durante el trámite haya que modificar total o parcialmente las reivindicaciones, se indicará al final de ellas la misma fecha de las presentadas inicialmente.

Como el propósito de las reservas es definir la invención cuyo privilegio se solicita, es menester que esten escritas con toda claridad y con toda precisión, fijando el objeto y el alcance del derecho exclusivo cuyo privilegio se pide, refiriéndose sólo a los elementos nuevos.

LIM. Reg. Art. 35. Las reivindicaciones no contendrán referencias a la descripción ni a los dibujos. Deberán redactarse en función de las peculiaridades técnicas de la invención. Además, siempre que sea posible, deberán contener:

I. Un preámbulo en el que se indique las características técnicas de la invención que, en combinación, forman parte del estado de la técnica (lo ya conocido), seguido de:

II. Una parte en donde se exponga de manera concisa las características técnicas novedosas que se desean proteger: que incluyan las partes que las forman, que función desempeñan y como están dispuestas entre sí, procedida de las palabras "caracterizadas en..." "caracterizadas por" "donde la mejora comprende", o algo semejante.

III. En el caso de nuevas asociaciones de elementos deberán redactarse de manera tal, que se distinga claramente la novedad con respecto a lo conocido.

Hay que evitar ejemplificaciones, también referencias a propiedades y características. Se referirá escuetamente en que consiste el invento de una manera enunciativa, sin incluir operaciones mentales sobre evaluaciones de los medios empleados o sobre sus consecuencias. En forma concisa se hará

aparecer los medios que permitan obtener el resultado que se considera novedoso.

La descripción de las cláusulas reivindicatorias debe hacerse con gran cuidado y mediante una terminología precisa tanto desde el punto de vista gramatical como del técnico, ya que al hacerse el examen le ayuda a que se precise lo que se reserva, también será más fácil sostener y demostrar en caso de que se invadan sus derechos, de manera que la prueba de la invasión, cuando se persiga a los infractores, no resulte difícil en ningún momento y se alcance precisamente el objetivo de protección buscado.

De esta suerte toda ambigüedad u oscuridad se interpreta contra el autor de la invención pues de la redacción correcta de las reservas depende gran parte de la obtención de la patente y subsecuentemente su protección; razón por lo cual es preferible emplear la claridad, exactitud y precisión en los términos.

3. LOS DIBUJOS

Los dibujos, la descripción y las cláusulas reivindicatorias se completan recíprocamente, y con la interpretación del conjunto es como se consigue el conocimiento exacto del objeto de la patente. Cualquier cosa, sin embargo, que aparezca en los dibujos y no esté comprendida en las reservas, se considera que no forma parte de la invención. Los dibujos deben hacerse en tal forma que

constituyan la representación del capítulo de reservas y que sean inteligibles para el propósito de determinar las partes esenciales de la invención.

Deben los dibujos carecer de leyendas, títulos o nombres y sólo se admite, como elemento extraño al dibujo, junto con los numerales de las partes, el nombre y firma del inventor, en la parte inferior derecha de la hoja.

LIM. Art. 17. La descripción deberá ir acompañada de los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión.

LIM. Regl. Art. 36. Si fueren necesarios dibujos para la comprensión del invento, la descripción deberá contener la numeración de las distintas figuras de que estos se componen, haciéndose referencia a ellas y a las distintas partes de que esten constituido, de tal manera que concuerden con las letras o signos con que hayan sido marcadas las figuras.

El artículo 37 del Regl. LIM nos detalla como deben ir presentados los dibujos y todo lo relativo a ellos.

4. CONSTANCIA PARA LA FECHA DE PRIORIDAD

En el caso de que la patente solicitada sea de las que tienen prioridad, es conveniente mencionar en la solicitud la fecha de la primera solicitud y la mención de la nación en que fue presentada primeramente, es decir, exhibir una constancia que acredite ese hecho, una copia sellada de la solicitud, fecha en que fue presentada la solicitud en otro país. Así mismo se señala un plazo para que se acompañe al documento, esto es para que tenga más eficacia la patente. Aunque esto puede hacerse por separado, pero siempre

simultáneamente a la petición de la patente, resulta de mayor conveniencia que consten todos los datos en un mismo documento para prevenir errores y complicaciones en la tramitación posterior. Si no se exhibe la constancia no se reconoce la prioridad, pero por esto no se detiene el trámite ni se niega.

LIM. Art. 36. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otro país, la fecha de presentación se retrotraera a la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que le presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales de los que sea parte o en su 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 derivan de la presentada en el extranjero. Si se pretendiera mayores derechos que los que se derivan de la solicitud presentada en el extranjero, la prioridad deberá ser solo 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.

5. PODER Y MANDATO

Quando el mandato se extiende por el causahabiente del inventor y este causahabiente es una persona jurídica colectiva, las facultades de su representante legal han de

acreditarse por los medios que establece la legislación civil.

Cuando el poder es otorgado en México, es bastante con que el mandato esté contenido en simple carta-poder, suscrito ante dos testigos y haciendo constar el domicilio de éstos. Cuando se confiere en el extranjero, la única complicación que pudiera presentarse es que la carta-poder viniera redactada en idiomas extranjero, porque entonces se debe proveer su traducción autorizada.⁴³

LIM. Art. 15. La patente podrá ser solicitada por el inventor o por sus causahabientes: Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, en la tramitación del expediente solo podrá actuar como representante común, la que se designe expresamente. De no hacerlo así, se entenderá como representante común, a la primera de las nombradas.

LIM. Reg. Art. 10 "Cuando las solicitudes se patentes, marcas y demás actos regulados por la Ley sean formulados por conducto de mandatario de persona física, la carta-poder con que se acredite la personalidad deberá contener el nombre y domicilio de los testigos. Cuando el mandante sea persona moral mexicana, acreditara su existencia, las facultades de quien otorga el poder y las del mandatario, por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil.

En el caso de que el solicitante sea una persona moral extranjera, el mandatario acreditará su personalidad con mandato expedido conforme a la legislación aplicable en el domicilio de la mandate o de los tratados que rijan tales actos y los cuales México sea parte. Los documentos así otorgados deberán presentarse legalizados en los términos que establecen las leyes respectivas.

A continuación esto se complementa en el Capítulo II del Reglamento del Artículo 13 al 18 del mismo.

⁴³ Cfr. Sepúlveda, César. *op. cit.*, pág. 69

7. DOCUMENTO DE CESION

Quando el inventor ha efectuado la transmisión de la invención antes de solicitarse la patente, y ésta se pide por el causahabiente, se deberá acompañar a la petición el documento que la justifique. La cesión puede realizarse por contrato privado, suscrito por el inventor y por el cesionario, ante Notario Público.

Quando el adquirente sea una persona jurídica colectiva, se habrán de comprobar, asimismo, las facultades de dominio del signatario. Si fue realizado en el extranjero tiene que venir traducido al español y legalizado.

LIM. Art. 46. Los derechos que confiere una patente podrán cederse o tramitarse en todo o en parte por acto entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común. Para que la cesión o transmisión surtan efectos contra terceros, se requerirá un registro en la Dirección General de Inventiones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Quando dichas cesiones o transmisiones se efectuen por actos entre vivos solamente surtirán efectos si fueren aprobadas e inscritas en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

LIM. Reg. Art. 11 Todos los actos celebrados entre vivos o por vía sucesoria, por virtud de los cuales se cedan o transfieran parcial o totalmente derechos derivados de patentes, certificados de invención, registro de dibujo o modelos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, deberán ser inscritas en la Dirección previa la aprobación e inscripción de las transmisiones o cesiones por actos entre vivos, en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Mientras no se inscriba en la Dirección los actos jurídicos de cesión o transmisión de derechos a que se refiere el párrafo precedente, no surtirán efectos contra terceros.

LIM. Reg. Art. 12. La Dirección registrará, cuando proceda, las cesiones o transmisiones de derechos a que se refiere el artículo anterior para lo cual el interesado deberá presentar una solicitud por duplicado, en la que se expresaran el número de patente o certificado de invención; registro o publicación de que se trate; denominación en su caso; nombre del titular anterior, nombre nacionalidad y domicilio del adquiriente y ubicación de su establecimiento. A dicha solicitud deberá acompañarse copia. Certificada del contrato respectivo y constancia de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología a efecto de que se anexen al expediente relativo. En el caso de que las transmisiones se refieran a dos o mas títulos o registros se anexarán igual número de copias certificadas de los documentos respectivos.

Como podemos ver para que estas cesiones surtan efecto contra terceros deben ser insertas en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología previamente.⁴⁴

7. COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS

Una vez cotizado y pagado, se recibe de pago junto con los demás documentos. La cantidad varía según el número de dibujos, páginas, etc.

Podremos agregar la declaración de que se trata del mejor método que se indica bajo protesta de decir verdad.

Esta declaración según la costumbre establecida se coloca al final de las cláusulas reivindicatorias y antes de la antefirma.

⁴⁴ Cfr. Briseño Sierra, Humberto. "El arbitraje en las contiendas de transferencia de tecnología." Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 29-30, enero-dic., México, 1977, pág. 213.

B. EXAMENES

Una vez presentada la solicitud ante la oficialia de partes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el interesado debe cubrir en la Dirección de Inventiones y Marcas los derechos que señala la tarifa correspondiente. Enterados los derechos, el expediente de la solicitud recibe un número de orden, bajo el cual se proseguirá la tramitación hasta la expedición de la patente o una negación.

Si no se enteran los derechos, se tiene por abandonada la gestión y el interesado ha de presentar nueva solicitud y nuevos anexos, en expediente diverso, si quiere reiniciar su trámite.

1. EXAMEN ADMINISTRATIVO

Cubiertos los derechos, se practica el llamado "examen administrativo", este examen se puede dividir en dos uno que es el de forma y otro que es el técnico.

El examen de forma consiste en el análisis de la solicitud, la descripción, las reservas, los dibujos y los documentos conexos que satisfagan todos los requisitos en cuanto a la forma.

LIN. Art. 18. Presentada la solicitud y sus anexos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá requerir que se precisen o aclaren en lo que crea conveniente. De no cumplir con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. Los documentos aclaratorios por ningún motivo contendrán elementos que den mayor alcance a la invención a que se refiera la solicitud original, ya que en este caso será necesario nueva solicitud y se perderá la fecha de presentación.

Aquí tenemos un examen administrativo "en lo que crea conveniente" es decir, se da un arbitrio amplísimo, en el tenemos también un examen de forma.

LIM. Art. 19. Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma establecidos por esta ley y su reglamento, por una sola vez se le otorgará al interesado un plazo de treinta días para que la perfeccione y de no hacerlo, se tendrá por no presentada, comunicándosele esta resolución.

En los artículos se nos señala en que aspecto hay que cumplir y de no hacerse así los efectos, es que se tiene por no presentado, este también señala un examen de forma y a un plazo de 30 días para corregir este error de forma.

LIM. Reg. Art. 6. La Secretaría tendrá en todo tiempo la facultad de pedir le sean proporcionados, aclarados o complementados, los datos, documentos, dibujos o fotografías, así como la información que estime necesaria para el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la solicitud de que se trate.

LIM. Reg. Art. 41. Si de los términos de la solicitud se infiere que lo que pretende protegerse no procede conforme a la ley sino que corresponde a otra figura jurídica previa en la misma, se le notificará la determinación correspondiente al interesado, quien tendrá derecho a cambiar su solicitud haciendo las modificaciones necesarias y enterando los derechos que correspondan. Si las modificaciones se presentan dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la determinación se conservará la fecha legal. Correspondiente a la solicitud original, la que se considerara atendida definitivamente con la comunicación de la determinación.

Se da oportunidad al promovente para que en el plazo de 2 meses haga las correcciones necesarias a efecto de que el

invento resulte intelegible y reúna los requisitos de patentabilidad.

En el caso de que se trate de la omisión de ciertas partes esenciales de la invención, esto es cuando, falten los dibujos y a la descripción elementos sin los cuales la invención no aparece como tal, principalmente por inexperiencia de quien promueve. El Reglamento permite entonces que se presenta en el mismo expediente una nueva solicitud acompañada de nueva descripción y dibujos, pero entendiendo que la idea inicial de la invención no se altere en sus elementos substanciales. Por otra parte se conservará la fecha legal, si se hacen dentro de los 2 meses siguientes a la notificación.

Como podemos ver lo que principalmente, se examina es si la invención ha sido presentada en forma suficientemente clara.

El examen técnico se lleva a cabo cuando todos los documentos satisfacen las exigencias de forma y tengan la claridad necesaria, consecuentemente dicho examen técnico se efectúa con el objeto de determinar o verificar que lo que se está describiendo no está incluido en la ley como no patentable, es decir que no quede comprendido dentro de los artículos 9 y 10 de la Ley, en otras palabras, todo aquello que no llena las condiciones de originalidad, de novedad, de industriabilidad y de patentabilidad.

LIN. Reg. Art. 43. Una vez presentada y debidamente integrada una solicitud de patente o de certificado

de invención se analizará para determinar si es susceptible de aplicación industrial.

Aquí vemos como en el reglamento se determina un segundo examen que es el examen técnico al decir: "si es susceptible de aplicación industrial" y esto se complementa con el Art. 10 de la Ley.

2. EXAMEN DE NOVEDAD

Una vez cumplido con todos los requisitos de la ley y del reglamento, se procederá a ejecutar un 3er. examen, el examen de novedad de la invención, el cual se lleva a cabo a petición de parte, mediante el cual se ve si el objeto que se quiere patentar no ha sido ya dado a conocer por otros medios, es decir, se estudia, si dicho objeto es nuevo.

LIM. Art. 20. Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se hará un examen de novedad de la invención, si el interesado lo solicita dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud. De no recibir esta petición se considera abandonada de pleno derecho la solicitud.

LIM. Reg. Art. 43. ...Se procederá, previa petición del interesado, al examen de novedad, en el que se tomaron en cuenta las anterioridades de derechos otorgados y aquellas comprendidas en solicitudes anteriores que se encuentren en trámite y que se relacionen con la invención de que se trate.

Podemos ver que el tiempo después del examen administrativo es de un año y 3 meses para presentar dicho examen. Podemos decir por otra parte, que se establece en retardo de un año para cada asunto, pues no podrá examinarse uno hasta transcurrido el plazo del artículo 20. Este retraso

es desde luego perjudicial para el inventor mexicano, que no podrá poner en el mercado el producto de su invención sino pasados muchos meses de solicitada la patente.

LIM. Reg. Art. 45. El resultado del examen de novedad realizado por las oficinas a que se refiere el artículo anterior tendrá el carácter de definitivo respecto a la novedad y a la actividad inventiva de la invención que se pretenda proteger mediante una patente o un certificado de invención, salvo que en la oficina examinadora exista el procedimiento de oposición, caso en el cual el examen de novedad tendrá el carácter definitivo una vez que se hayan transcurrido los plazos para presentar la oposición o se haya resuelto esta, lo que deberá demostrarse con copia certificada de la resolución que se haya dictado.

LIM. Reg. Art. 48. Al efectuarse el examen de novedad solo se considerará aquello que este determinado de manera clara y concisa en la parte de la descripción y en la correspondiente a las reivindicaciones. Todo lo que por alguna razón se haya omitido en las mismas, no se considerará como parte integrante de éstas, ni tendrá valor para los efectos de la extensión de los derechos que se pretenden amparar con la patente o certificado de invención.

3. EXPEDICION DEL TITULO

Ya practicado el examen viene la decisión de si se otorga o no la patente. Si se concede, se manda un oficio de concesión y se cita el pago de derechos presentándose los clichés necesarios para la publicación dentro del término de dos meses. Si el solicitante no cumple dentro de este término con lo indicado, se considerará abandonada la solicitud.

LIM. Art. 31. Cuando proceda la expedición de la patente se notificará al solicitante para que dentro del término de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para la publicación y cubra los derechos por expedición del título. Si no lo

hace dentro de dicho término se tendrá por abandonado el trámite.

El término que se concede para reunir los requisitos de expedición sólo puede ser ampliado por una sola vez por el mismo término.

LIM. Art. 32. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por motivos justificados y cuando se le solicite antes de la expiración del plazo respectivo, por una sola vez podrá conceder ampliaciones del mismo y hasta por un término igual a los establecidos en los artículos 18, 21, 28, 29 y 31 de esta ley.

LIM. Reg. Art. 51. Al acreditar el pago por expedición del título de patente o certificado de invención, el solicitante entregará tres pruebas finas, procedentes de negativo, en papel couche y con medidas de 11.0 x 7.0 cms., en caso de un solo dibujo, o de 14.0 x 11.0 cms., para dos o más dibujos, para efectos de la publicación a que se refiere el 202 de la ley.

Se proporcionará un número de patente al asunto solicitado y se procederá a otorgar el título que ampara la patente. En el título se hace mención del número de la patente y la clase de la misma, esto es, si se trata de invención de mejora, de dibujo, etc. Contendrá el nombre del titular, el del inventor, el plazo de vigencia, la fecha legal, la de prioridad, la de la expedición del título.

Los títulos de las patentes comprenderán el original de la descripción y reservas y de los dibujos, e irán suscritos por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial o el funcionario en que éste delegue la firma. Se otorgará a nombre del Presidente de la República.

LIM. Art. 33. Los títulos de las patentes serán expedidos en nombre del Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, e irán firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial o por el funcionario en quien delegue esta facultad.

LIM. Art. 34. En el título se hará constar: número y clase de la patente, nombre de la persona o personas a quien se concede; nombre de inventor o inventores en su caso; plazo de vigencia; denominación que corresponda a la invención; fecha legal de la patente; la de prioridad, en su caso, y la de expedición del título.

LIM. Art. 35. El título de la patente con un ejemplar de la descripción y dibujos, si los hubiere, constituirá el documento que acredite los derechos del titular.

Tiene importancia la conservación material del título no sólo porque con el se justifica la propiedad de la patente sino también porque este documento resulta necesario cuando se solicite al juez la reclamación de algún derecho que confiere dicho título en cuanto a la violación de los derechos que confiere la patente, ya que debe presentarse el título como uno de los documentos que fundamenta esa acción

C. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Una vez expedida la patente surgen entonces derechos y obligaciones del titular de la patente.

I. DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

1. Derecho de explotar el invento en forma exclusiva

Una vez expedida la patente existe el derecho a la explotación exclusiva por el término de 14 años que se cuentan a partir de la fecha del título.

LIM. Art. 3. La persona física que realice una invención o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con un permiso.

LIM. Art. 37. Con las limitaciones prescritas en esta ley la patente confiere a un titular el derecho de explotarla en forma exclusiva la invención...

2. Derecho de conceder licencias por medio de convenios

Quando el titular de la patente por alguna circunstancia se encuentra imposibilitado para explotarla puede conceder licencias para que otra persona lleve a cabo la explotación. Las licencias son permisos para que personas distintas del titular de la patente lleve a cabo la explotación de ésta, y se realizan a través de un convenio que debe inscribirse en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Las hipótesis que se pueden plantear por esto son varias:

a) Licencia de uso exclusivo

b) Cuando no es exclusivo sino que además puede conceder licencias a más, es decir, se dan licencias múltiples.

c) Licencias mixtas, la pueden explotar varias personas pero además el inventor o titular puede usarla. Esto no debe pasar en una misma ciudad, para que no haya competencia entre los que explotan la misma patente.

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

LIM. 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.

LIM. Art. 47. Salvo estipulación en contrario la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente, de conceder otras licencias ni de explotar simultáneamente la patente por sí mismo.

Existe la particularidad de que las licencias no son exclusivas, a menos que así se establezca de común acuerdo, de modo que el titular puede conceder diversas licencias y aún explotar él mismo el invento, además de los licenciarios.

3. Cesión de derechos total o parcial inter vivos

El titular de la patente puede, si aún conviene a su interés, ceder sus derechos total o parcialmente a través de un convenio que deberá ser aprobado por la Secretaría e inscrito posteriormente en la Dirección de Patentes y Marcas y en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología para que surtan efecto.

LIM. Art. 46. Los derechos que confiere una patente podrán cederse o transmitirse en todo o en partes por actos entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común. Para que la cesión o transmisión surtan efectos contra terceros, se requerirá un registro en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Quando dichas cesiones o transmisiones se efectúen por actos entre varios solamente surtirán efectos si fueren aprobados e inscritas en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

4. Transmisión de derechos por sucesión

Al igual que el punto anterior se aplica el art. 46 de la ley al transmitir sus derechos el titular de la patente a sus herederos.

LIM. Art. 15. La patente podrá ser solicitada por el inventor o por sus causahabientes.

LIM. Reg. Art. 27. Para los efectos del artículo 15 de la Ley se considera causahabiente del inventor a quien adquiriera el derecho que aquel tiene en relación con determinada invención, por herencia, enajenación o cualquier otro título legal. En todo caso el causahabiente deberá comprobar su carácter de tal conforme a derecho.

5. Derecho de percibir regalías por las licencias contractuales

Aquí el titular recibe regalías por los convenios que realice. Estas regalías en su monto están reguladas por la Ley de Transferencia de Tecnología.

LIM. Reg. Art. 55. El titular de una patente o de un certificado de invención podrá, durante la vigencia de los mismos, autorizar a un tercero para que los exploten en forma exclusiva o no.

IV. El lapso durante el cual se pretende llevar a cabo la explotación de la invención, las condiciones de esta y las regalías a cubrir.

6. Derecho de percibir regalías por licencias obligatorias

Este derecho tiene dos aspectos, por un lado es un derecho y además es una carga. En la ley se establece la obligación de usar el objeto patentado y no llenar archivos por lo que el invento se debe de llevar a la práctica, además debe de comprobar su explotación. La administración pública

puede conceder licencias a un tercero que lo solicite aún en contra del titular, por no explotarlo. No por esa razón deja de percibir regalías.

LIM. Art. 48. La patente caducará dentro del término de dos años contados a partir de la fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria...

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

LIM. Art. 52. Previa audiencia de las partes, la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico decidirá sobre el otorgamiento de la licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará conforme a la opinión de la Dirección General de Transferencia de Tecnología, el término de su duración, las condiciones bajo las cuales se concede, el campo de su aplicación y el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente.

7. Derecho de percibir regalías por sublicencias

Esta es una variante de la anterior.

LIM. Art. 55. Las licencias obligatorias no serán exclusivas. Su titular no podrá cederlas sin autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ni conceder sublicencias sin esta autorización y el consentimiento del titular de la patente.

8. Derecho de percibir regalías por licencias de utilidad pública

La licencia de utilidad pública es intransferible, y en todo lo demás es igual a la licencia obligatoria. El monto de las regalías se fija de acuerdo al artículo 52.

LIM. Art. 56. Por causa de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en cualquier tiempo, mediante declaración que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante el otorgamiento de licencias de utilidad pública.

Para el otorgamiento de estas licencias se procederá en los términos del Art. 52. Estas licencias serán intransmisibles.

9. El derecho de ejercitar acción contra la usurpación o invasión del derecho de patente

Las acciones de protección a la patente, son en nuestro país auténticas acciones en el pleno sentido de la palabra, puesto que se traducen a la larga en sentencias condenatorias o absolutorias y en declarativas. Sólo que tiene varias facetas que las vuelven complicadas, y muchas veces sus resultados son extemporáneos.

Cuando el titular es objeto de un delito en su contra, tiene este derecho ante la autoridad o por la vía civil sea federal o común a ejercitar acciones para reclamar su derecho. Este se subdivide en: derecho de perseguir a los usurpadores, ya sea con la denuncia o que se inicie juicio ante la autoridad civil.

LIM. Art. 49. ...el solicitante tendrá el derecho de ejercitar las acciones..., una vez que se haya concedido la patente.

LIM. Reg. Art. 63. Cuando los productos por su tamaño o naturaleza no sean susceptibles de ostentar las leyendas "patente en trámite", "patente pendiente" o su abreviatura, los envases o empaques deberán ostentarlas para tener derecho el solicitante de ejercitar las acciones a que se refiere el art. 49 de la ley.

LIM. Art. 215. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211. También conocerán de sus controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. Cuando dichas controversias afecten solo intereses particulares, podrán conocer de ella, a elección del actor, los tribunales del orden común.

10. Derecho de reclamar el pago de daños y perjuicios

El titular de la patente puede recurrir a los tribunales civiles y penales para reclamar el pago de daños y perjuicios sufridos, y en su caso se imponga la sanción penal que corresponda al usurpador. Esto lo puede hacer a través del incidente de reparación del daño. El titular debe ir a solicitar a la oficina de patentes una resolución técnica para demostrar dicha violación y para que proceda la demanda.

LIM. Art. 214. Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito.

En relación con este artículo y este derecho quedan coonestados los Arts. 193 y 213 como veremos más adelante, debe el titular cubrir ciertos requisitos antes de emprender dicha acción.

II. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Ya hemos visto los derechos ahora veremos las obligaciones o cargas que debe cumplir el titular de la patente,

1. Obligación de explotar el invento patentado

El inventor tiene la obligación de explotar la patente, pues se considera que existe un interés social a este respecto precisamente porque esto afecta a la industria, este debe de ponerlo en práctica o usarlo. La explotación debe iniciarse dentro de un plazo de 3 años a partir de la expedición de la patente.

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

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

La consecuencia por no explotar la patente determinará la caducidad de la misma.⁴⁵

2. Obligación de comprobar la explotación

Debe de comprobarse tal explotación, a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a la iniciación de dicha explotación, en

⁴⁵ Cfr. Delgado F., Alejandro. "Efectos prácticos de la nueva ley de invenciones y marcas en la transferencia de tecnología". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 27-28, enero-dic., México, 1976, pág. 247.

la inteligencia de que si esta no se realiza la patente caducará.

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

LIM. Art. 43. Para los efectos de esta ley, es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio.

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 efectuará inspecciones en los casos en que lo juzgue conveniente.

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

LIM. Reg. Art. 52. La patente deberá explotarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha en que se expidió el título correspondiente. Para comprobar la fecha de inicio de la explotación de una invención, el interesado deberá presentar, dentro de los dos meses siguientes a tal fecha, una declaración en la que exprese:

- I. Fecha de inicio de la explotación;
 - II. Lugar de explotación con indicación de su ubicación exacta;
 - III. Título y número de la patente que se está explotando;
 - IV. Nombre del licenciario en su caso;
 - V. La forma en que se realiza la explotación.
- La Dirección verificará que efectivamente se está explotando la patente.

La explotación en consecuencia debe ser permanente, es decir, sin interrupción, lo cual se prueba cuando los productos amparados por la patente se fabrican en territorio nacional y se encuentran en oferta en los mercados nacionales o internacionales.

Cuando una patente no se explota dentro del plazo de 3 años, cualquier persona puede solicitar la concesión de una licencia que tiene el carácter de obligatoria y cuyo requisito de concesión es el de presentar un programa de fabricación, demostrar tener capacidad técnica y económica para llevar a cabo la explotación, si se resuelve otorgarla se determinará el término de duración con las condiciones a que se sujeta y el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente debiendo iniciar la explotación dentro de un plazo de dos años, demostrando con carácter de obligatoriedad esta circunstancia, bajo pena de revocación de la licencia si no lo hiciera.

3. Obligación de pagar a la administración pública las anualidades para mantener vigente el título

Estas tarifas se encuentran derogadas en la ley. Aún así se deben de cubrir desde la primera de ellas por adelantado debiendo pagarse en el momento de la expedición del título. La falta de pago de las anualidades acarrea la caducidad de la patente.

LIM. Art. 31. Cuando proceda la expedición de la patente se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, cumpla con los

requisitos necesarios para la publicación y cubra los derechos por expedición del título. Si no lo hace dentro de dicho término se tendrá por abandonado el trámite.

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

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

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

4. Obligación de registrar el contrato que otorga una licencia obligatoria

El titular de una patente tiene la obligación de inscribir el contrato que lo contenga en el Registro de Transferencia y Tecnología. La falta de inscripción determinará una multa para las partes. Esta dependencia cuida de que no se cometan abusos a través de estas licencias y señala límites razonables al monto de las regalías.

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

LIM. 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.

LIM. Reg. Art. 55. El titular de una patente o de un certificado de invención podrá, durante la vigencia de los mismos, autorizar a un tercero para que los exploten en forma exclusiva o no. Para tal efecto, deberá presentarse, ante la Dirección General de Transferencia de Tecnología, solicitud por triplicado mencionado los siguientes datos:

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del titular y del tercero;
 II. Número de la patente o del certificado de invención;

III. Nombre de la invención;

IV. El lapso durante el cual se pretenda llevar a cabo la explotación de la invención, las condiciones de ésta y las regalías a cubrir.

A dicha solicitud se acompañará el cuestionario económico y los datos y documentos a que se refiere el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas para acreditar la capacidad técnica y económica del solicitante para la explotación de la invención.

LRTEPM Art. 20. 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:

- a) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención;
- b) La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales;
- c) La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades;
- e) La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;
- f) La provisión de ingeniería básica o de detalle;
- g) La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial.

En la Ley de Transferencia de Tecnología se le resta efectos a el contrato si el registro no se ha efectuado.

5. Obligación de registrar la transmisión de los derechos de la patente

La transmisión de los derechos de la patente deberá de inscribirse en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

LIM. Art. 46. 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. Para que la cesión o transmisión surtan efectos contra terceros, se requerirá su registro en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico.

Cuando dichas cesiones o transmisiones se efectúen por actos entre vivos solamente surtirán efectos si fueren aprobadas e inscritas en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En caso de no cumplirse este requisito no surtirá efectos frente a terceros.

Dicho convenio en el que se transmiten los derechos debe de ser aprobado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial e inscrito posteriormente en la Dirección de Patentes y Marcas y en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

6. Obligación de proporcionar toda la información idónea para que el invento se ponga en práctica

La ley impone al titular de la patente la obligación de proporcionar al licenciataria la información necesaria para su explotación. Si tal 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 a través del invento, o 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.

LIM. Art. 57. En los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública, el titular de la patente deberá proporcionar a los licenciatariaos, en todo caso, la información necesaria para su explotación en los términos previstos por el artículo 17. El incumplimiento de esta obligación producirá la revocación de la patente.

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

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

En todo caso los licenciatariaos para la explotación de patentes, cualesquiera que sea el acto que dio origen a su licencia, tienen libertad de adquirir la información tecnológica que se requiera para la explotación de la patente, de otras fuentes de información diferentes del titular de ella, sin que tal información pueda ser causal de terminación o revocación de la licencia.

7. Obligación de uso de las leyendas que expresen el hecho de estar patentado el producto

El titular de la patente debe de usar las leyendas con el número de patentes o una indicación que exprese ese hecho, en su defecto también puede utilizar las leyendas "Patente en trámite" o "Patente pendiente" o sus abreviaturas. Es importante que este requisito se tome en cuenta pues su consecuencia es el derecho de ejercitar la acción en contra de los infractores del derecho de patente y su no cumplimiento acarrea la pérdida de dichas acciones.

LIM. Art. 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 prestaren 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.

LIM. Reg. Art. 63 Cuando los productos por su tamaño o naturaleza no sean susceptibles de ostentar las leyendas "patente en trámite", "patente pendiente" o sus abreviaturas, los envases o empaques deberán ostentarlas para tener derecho el solicitante de ejercitar las acciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley.

8. Obligación de pedir opinión técnica

Este es un requisito muy importante puesto que sin ello el ministerio público no da curso a la demanda por ello se debe solicitar de la oficina de patentes que declare la

procedibilidad. La consecuencia de no hacerlo es que no de una resolución firme de la infracción y se suspenda la averiguación hasta que se llene dicho requisito.

LIM. Art. 213. La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudiesen resultar constitutivos del delito de que se trate. Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

De esta forma el M.P. le da curso a la demanda que presente el titular del derecho para que esta proceda.

D. INVASION DE DERECHO DE PATENTE Y ACCIONES DERIVADAS DE DICHO DERECHO

1. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

Quando se vulneren los derechos otorgados para una patente, como presupuesto para ejercer una acción judicial, ya sea penal o civil, es necesario obtener con anterioridad una declaración hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de que en efecto, los derechos otorgados por determinada patente han sido invadidos. Esta se hará por conducto de la Dirección General de Invenciones y Marcas.

LIM. Art. 213. La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieran resultar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

Esta declaración solo se hará en forma técnica sin juzgar sobre las acciones civiles o penales que pudieren derivarse.

A continuación se presenta la demanda que debe revestir cierta forma.

Debe mencionarse en primer término el nombre del que promueve, su domicilio, el del procurador, cuando lo haya. Se continua concretamente con lo que se pide, su fundamento legal, así como la causa del interés jurídico. Se proporcionarán los datos del supuesto infractor o invasor, o el del titular contra quien se actúa, así como su domicilio y el tipo de acción que se deduce. Vendrá después una narración sucinta de los hechos, la relación de las pruebas en las que se apoya la promoción y los fundamentos legales de la misma. La demanda se ha de formular por triplicado, para conservar

una copia sellada y para que se de traslado con otra. (LIM. Art. 193).

Realizados los trámites del caso, la demanda se hace del conocimiento del presunto invasor. Se concede un término de no más de treinta días hábiles para que exponga su respuesta.

Las sanciones judiciales civiles o penales se siguen después que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hace la declaración administrativa de invasión de patente, al haber comprobado que se infringió el derecho del titular de una patente.

2. ACCIONES JUDICIALES, CIVILES Y PENALES

Las acciones civiles o penales se siguen después de que la Secretaría de Industria y Comercio hace la declaración administrativa de invasión de patente al haber comprobado que se infringió el disfrute del derecho del titular de una patente.

LIM. Art. 214. Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito.

a) Acciones civiles:

Las acciones por la vía civil previstas en el artículo 214 de la ley, por daños y perjuicios, puede ser ejercida ante los tribunales federales pero en caso de que la controversia se lleve a cabo únicamente entre particulares,

podrá conocer de ella el tribunal correspondiente del orden común (Art. 215 LIM) a elección del actor. Los juicios serán sumarios, y se registrarán por los códigos de procedimientos civiles, federales o locales, según el tribunal ante el cual se ventilen.

Además, tenemos también la acción inhibitoria, o sea, aquella que se da al privilegiado para impedir que otro haga uso o empleo de los procedimientos o métodos patentados a los que sólo el tiene derecho. (Art. 223 bis LIM).

Por último, la acción confiscatoria que tiene el titular de la patente para quitarle al infractor y adjudicarse los objetos ilegalmente fabricados, y los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación. (Art. 223 bis LIM).

b) Acciones Penales:

Por lo que respecta a las acciones penales, son competentes para conocer de ellas los tribunales de la Federación y se substanciarán de acuerdo con las disposiciones relativas, contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales (Art. 213 LIM); y las sentencias que se pronuncien, se comunicarán a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual la publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como lo dispone el artículo 202 LIM.

El titular del derecho violado debe demostrar:

a) Su derecho, a través del documento que se haya expedido (título de patente, certificado de invención, etc.)

b) Que alguien ha violado su derecho.

c) Que los actos realizados han sido sin la voluntad del titular del derecho.

d) Que la fabricación y venta de los objetos sean llevado a cabo en forma dolosa, es decir, a sabiendas de que carecía de derecho para ello.

e) Que el usurpador ha obtenido un provecho económico, un lucro.

Debemos decir que concluidas las etapas procesales del juicio y dictada la resolución, y si se determina que efectivamente hubo violación, se hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República para el efecto del ejercicio de la acción penal.

3. NORMAS PENALES SOBRE PATENTES

El Capítulo I del Título X de la Ley de Invenciones y Marcas contiene normas de carácter penal para sancionar las actividades delitivas en materia de patentes.

En el artículo 211, la ley marca los tipos delictivos, así como el artículos 212 de la ley que señala las penas que les corresponden.

Por lo que se refiere a los tipos delictivos denunciados por la ley en cuanto a las patentes en las fracciones del artículo 211, estas son textualmente:

LIM. Art. 211. Son delitos:

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

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

III. Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y V del presente artículo o aquellos a que se contrae la fracción del artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión de la misma prevee; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de marcas de servicio.

IX. Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, carga o puesto, o bien por cualquiera otra circunstancia ilícita.

De las fracciones vistas se infiere que la usurpación se configura, en el aspecto industrial, cuando se reproduce materialmente el objeto patentado, o el procedimiento, por sí o por tercero. Como se puede apreciar no es necesario que haya copia de todo el objeto para que tome cuerpo la usurpación, basta que se reproduzcan los elementos esenciales o con que haya cierta semejanza entre lo privilegiado y su imitación indebida. Por lo que se refiere al aspecto económico, la usurpación se integra cuando hay transmisión dolosa de los objetos que se sabe son copia fraudulenta de una cosa patentada. Cabe admitir también, que la usurpación parcial constituye tanta infracción como la total. Debe de insistirse que además la fabricación de los objetos que son

copia deben de efectuarse contra la voluntad del dueño de la patente para constituir la infracción. Otro elemento importante es que debe de hacerse en forma dolosa, sin embargo, el dolo se presume.

La ley señala en su artículo 39 algunas circunstancias en la que se presume la buena fe y no produce efectos contra terceros.⁴⁶

LIM. Art. 39. Los derechos que confiere una patente no producirán efecto alguno:

I. Contra terceros que con fines de estudio, investigación científica o tecnología, experimentales o recreativos, fabrique un producto o use un procedimiento igual o sustancialmente 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 utilicen el procedimiento objeto de la invención o hubiere hecho los preparativos necesarios para llevar a cabo tal fabricación o uso.

III. Contra el empleo, abordaje de navios de otros países, de los medios que sean objetos de patentes en el casco del navio, en las máquinas, aparejos y demás accesorios, cuando dichos navios penetren temporalmente en aguas del país, siempre que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navio.

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.

Para el ejercicio de cualquier acción penal que tenga como base alguno de los tipos delictivos antes descritos en el artículo 211, existe como presupuesto indispensable, el que los objetos amparados por la patente, o la envoltura en

⁴⁶ Cfr. Rangel Medina, David. "Propiedad industrial y arbitraje", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 29-30, enero-dic., México, 1977, pág. 29.

que se encuentran lleven una indicación de que el objeto está patentado así como el número de la misma, o las leyendas de "patente en trámite" o "patente pendiente" (Art. 49 LIM).

4. EFECTOS DE LAS ACCIONES

Las penas establecidas por la ley en contra de los que vulneren los derechos derivados de la patente, son de tres tipos: pérdida de la libertad, imposición de multas y pérdida de los objetos ilegalmente fabricados.

En cuanto a las penas de pérdida de la libertad éstas oscilan de dos a seis años de prisión; en lo referente a las multas se determinan en el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal; y por lo que toca a los objetos fabricados ilegalmente, éstos se adjudican al dueño de la patente, amén de todas estas medidas se puede pedir el aseguramiento de los objetos fabricados.

CAPITULO III

LA PATENTE EN TRAMITE Y LA PATENTE PENDIENTE EN MEXICO

En los capítulos anteriores hemos visto lo que es la patente en sí, su evolución, concepto y fundamentos, así como los elementos que la conforman; el procedimiento para su obtención y su protección. Con base en ella haremos el estudio de la "patente en trámite" y la "patente pendiente"; figuras que han surgido recientemente en la Legislación Mexicana como consecuencia de las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1987, así como las del Reglamento que fueron publicadas en su totalidad en 1988.

Aunque estas figuras, como aparecen en nuestra legislación, no han sido estudiadas; se han dejado a la práctica y al derecho común de cada país para resolver los conflictos surgidos al respecto. En cambio, doctrinariamente se han estudiado los derechos anteriores a la presentación de una solicitud de patente, lo cual es totalmente distinto a lo que en este capítulo vamos a abordar, ya que el supuesto que en este párrafo señalamos, se refiere a un invento no patentado.

En el caso de la "Patente en Trámite" y "Patente Pendiente", el que se ostenta como dueño del invento presenta una solicitud de patente ante la autoridad, para que ésta le conceda el título de patente con la que pueda proteger su

invento; por lo que la ley la reconoce ciertos derechos y obligaciones durante el procedimiento de obtención de la patente.

Esta figura ha sido usada frecuentemente por los países industrializados para proteger sus productos, ya que el avance tecnológico y los cambios que han surgido en el mundo, así como el procedimiento de obtención de una patente, al tomar tiempo, provoca que estos inventores y compañías recurran de alguna forma a las figuras de Patente en Trámite o Patente Pendiente, como una manera de mantener alejados a aquellos que pudieren explotar, falsificar o adjudicarse los inventos, mientras se obtiene el título de patente.

Esta figura surge, más que nada, como reacción al lento procedimiento de obtención de una patente, frente a un mundo tan dinámico y cambiante como el de hoy; por lo que este retraso es desde luego perjudicial para el inventor, que no podrá poner en el mercado el producto de su invención, sino pasado muchos meses después de solicitada.

Así es como el inventor se ve en la necesidad de poner en el mercado un invento bajo la protección de estas figuras, que en la práctica les da una cierta seguridad.

A. CONCEPTO

Nuestra ley no proporciona el concepto de patente en trámite o patente pendiente así como sucede con la "patente". En cuanto a este término, en base al artículo 49 de la Ley de

Invencciones y Marcas, el legislador usa tales denominaciones indistintamente, por lo que se hará lo mismo.

Como ya se ha visto, los legisladores que han manejado el derecho de patente, han creado a través del tiempo, una serie de modalidades dentro de los privilegios técnicos, para adecuar esta figura a las necesidades de la comunidad para la cual trabajan. Así la original patente industrial, al seguir la evolución ocurrida en el mundo técnico, ha tenido necesidad de sufrir transformaciones y adaptaciones en su esencia y en su forma, para continuar siendo el principal instrumento jurídico de la técnica moderna.

Los legisladores, al encontrarse ante situaciones nuevas de carácter técnico, han tenido necesidad de ir transformando la institución de la patente, para ajustarla a los nuevos problemas jurídicos que el progreso acarrea tras de sí. En esta forma, la patente ha tomado modalidades especiales necesarias para ser efectivas dentro de la comunidad jurídica. Al efectuarse este fenómeno, se han originado una serie de figuras con características y modalidades propias (patente de invención, de mejora, de introducción, etc.), que al repetirse en distintas legislaciones, han venido a crear diversas especies dentro del género de los privilegios técnicos.

Esta especie, además del nombre de "patente en trámite", se le conoce también como "patente pendiente". No hay nada escrito al respecto y por lo general, su estudio se basa en la práctica y costumbres, además del derecho común.

La patente en trámite en la actualidad se utiliza para acreditar, ante los que tuvieren interés, que una persona, esto es, el dueño de un invento, está tramitando un derecho determinado con expectativa de obtenerlo, estableciendo en la mayoría de los casos una obligación por parte de terceros de abstenerse y de invadir dichas expectativas de derechos.

En base al análisis anterior de la patente, podemos encontrar varios puntos en común; que son los siguientes:

- Se manifiesta mediante la presentación de una solicitud.
- Es reconocida por la autoridad administrativa.
- Establece una garantía temporal durante el trámite.
- Protege una técnica de carácter industrial.
- Protege un privilegio de explotación exclusiva.

A continuación, como ya hemos visto en el caso de la patente, para que ésta pueda producir consecuencias jurídicas, es necesario que se ajuste a determinadas condiciones exigidas por el derecho, las cuales vienen a constituir los requisitos esenciales de patentabilidad, que ya hemos tratado en el primer capítulo de este trabajo: la novedad, la industriabilidad y la utilidad de la invención. Al no reunir dichos requisitos, sería absurdo solicitar la protección durante el trámite para la expedición del título de patente posteriormente.

Con lo expuesto, podemos dar un concepto de lo que es la patente en trámite desde un punto de vista jurídico, para

lograr una idea de esta figura en el derecho de patente, la cual no está libre de críticas.

Se entiende por patente en trámite, la solicitud que se presenta ante la autoridad administrativa, con la cual se garantiza temporalmente, es decir; mientras se sigue el procedimiento de expedición de un título de patente, la exclusividad para la aplicación de una técnica específica susceptible de explotación industrial.

B. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SOLICITANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO

No sólo la invención patentada tiene consecuencias de derecho, sino que antes de obtener el título de patente, su titular tiene derechos y obligaciones; ya que la presentación de la solicitud en la Dirección General de Patentes y Marcas, determina para su titular derechos análogos al de la patente.

1) OBLIGACIONES

Las obligaciones o cargas que tiene el titular de una patente en trámite, son análogas a las de una patente ya concedida, aunque estas difieren en algunos puntos, y son los siguientes:

a) Registrar la transmisión de los derechos de la patente ante la Dirección General de Inventiones y Marcas y Desarrollo Tecnológico; también debe ser inscrita en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; si esto no

se realiza así, dicha transmisión no surtirá efectos contra tercero (LIM. Art. 46)

"Cuando dichas cesiones o transmisiones se efectúen por actos entre vivos, solamente surtirán efectos si fueren aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología".

Como ya se vió en la práctica, estos documentos se presentan con la solicitud de la patente, (LIM. Regl. Art. 40) dando con ello más seguridad al trámite.

b) El producto llevará las leyendas "Patente en trámite" o "Patente pendiente", esta narración es la más importante pues conlleva el garantizar al dueño del invento el ejercicio de las acciones correspondientes contra los usurpadores; además, da entrada al concepto de Patente en Trámite, el cual se está analizando en este capítulo (LIM. Art. 49).

c) Pagar los derechos para solicitar la patente (LIM. Regl. Art. 9, 40 y 41).

d) Pedir la opinión técnica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como requisito para que el Ministerio Público le de curso a la denuncia en contra de los usurpadores del derecho de patente. Sin esta opinión técnica, que la ley considera obligatoria y fundamental para ejercer sus derechos, el solicitante no podrá deducir ninguna acción para proteger sus intereses. (LIM. Art. 213) Este precepto se

encuentra en estrecha vinculación con el Art. 49 de la Ley que se ha mencionado anteriormente.

e) Proporcionar la información necesaria (del cedente al cesionario) para que el invento se ponga en práctica. Esta obligación tiene fundamento en el principio de que un invento es tal, si se puede llevar a la práctica; por lo que sería absurdo proteger algo que no pueda ejecutarse ni explotarse.

f) Explotar el invento cuya patente se encuentra en trámite. Esta obligación le corresponde al cesionario. Este es uno de los principios por los cuales se otorga la protección anticipada a la expedición de la patente, ya que de no ser así, no tendría sentido proteger el invento antes de obtener el título (LIM. Art. 41 y Reg. Art. 43). En relación a la explotación, hay que aclarar que no se considera tal, cuando importe productos amparados por una patente (LIM. Art. 44).

En cuanto a las anualidades, debemos decir que estas no se consideran una obligación, pues se pagan para que se conserve la vigencia del título de la patente, (LIM. Art. 31 y LIM. Regl. Art. 54) pero la patente como derecho ya ha sido concedida.

La inscripción del contrato que otorga una Licencia obligatoria tampoco es una exigencia, al estar condicionada a la obtención del título de patente después del cual si se podrá otorgar (LIM. Art. 44, 46, 47, 50).

2) DERECHOS

Ahora se describirán los derechos que se adquieren durante el trámite, son los siguientes:

a) **Derecho de exclusividad para explotar el invento:** tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su artículo 28, como en la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 3.

Esta exclusividad en el caso de la patente en trámite, se encuentra garantizada por los preceptos de los artículos 49, 211 fracción IX; 213, 214 y 215 de la Ley; así como los artículos 22 párrafo segundo, 47 párrafo tercero y 63 del Reglamento de la Ley, en caso que alguien invada o usurpe los derechos del cedente.

b) **Cesión de Derechos total o parcial inter vivos, que el solicitante puede hacer si así conviene a sus intereses.** Debe hacerse a través de un contrato el cual debe ser aprobado por la Secretaría e inscrito posteriormente en la Dirección de Patentes y Marcas así como en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para que surtan efectos. Por lo general, estos convenios en sentido estricto se presentan junto con la solicitud (LIM. Art. 46, 3 y LIM. Regl. Art. 11 y 12).

c) **Transmisión de Derechos por Sucesión;** al igual que en el derecho anterior se aplican los mismos artículos más el 15 y 27 de la misma ley. Estos derechos serán analizados mas adelante.

d) **Derecho a ejercitar acciones contra los que usurpen o invadan las expectativas de derechos que tiene el solicitante.** La ley protege al solicitante contra los usurpadores, dándole estas acciones que tienen su fundamento y aplicación en los artículos 49, 211 fracc. IX, 213, 214 y 215 de la ley y los artículos 22 párrafo segundo, 47 párrafo tercero y 63 del Reglamento de la Ley, siendo estos artículos objeto de un análisis posterior.

e) **Derecho de reclamar el pago de daños y perjuicios;** el fundamento de este derecho se encuentra en el artículo 213 de la ley, completándose con los artículos expuestos en el inciso anterior y que también se analizarán con más detalle.

En relación a los demás derechos, como son el de otorgar licencias de explotación por medio de contratos, el derecho a percibir regalías por licencias obligatorias, licencias de utilidad pública, sublicencias y licencias contractuales; no son consideradas de esa manera con respecto a la patente en trámite, ya que ellas presuponen la expedición del título de la patente, después del cual su titular podrá concederlas. (LIM. Art. 41, 44, 45, 47, 48, 50, 52 y 55; LIM. Regl. Art. 55 párrafo primero, fracción IV y Art. 61).

Estos derechos y obligaciones que hemos visto con la expedición de la patente, se continúan y se complementan con los otros que confiere la patente una vez expedida.

C. REFORMAS LEGALES SOBRE LA PATENTE EN TRAMITE

En las reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas se agrega la fracción XII del artículo 210 para considerar como infracción administrativa: "Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere esta ley" que son las de "patente en trámite" o "patente pendiente", con las cuales se garantiza al titular una vez cumplida la obligación, para que goce de la protección y pueda ejercitar las acciones correspondientes en caso que se vea afectado por una infracción administrativa en sus derechos.

Y por lo que va a los delitos, previstos en las fracciones I, II y V del artículo 211, a este precepto se agregó la fracción IX que dice lo siguiente: "*son delitos: ...Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto o bien, por cualquiera otra circunstancia ilícita*".

Esta nueva reforma nos amplía el campo de acción del derecho del titular de una patente, al tipificar como delito el revelar un secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite; lo cual nos da a entender que dicho

titular puede hacer valer sus derechos antes de la expedición del título, si dicho delito cumple las características y los requisitos de la fracción IX del artículo 211 de la Ley.

El artículo 213 también fue reformado y su texto dice en la actualidad: "La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211, la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella, podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia; incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República".

Las otras reformas que introducen la figura de la patente en trámite y la patente pendiente en la legislación mexicana, son las siguientes:

El artículo 49 de la LIM originalmente estaba redactado de la siguiente manera: "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 prestaren a ello, dichos datos deberán aparecer en los envases o empaques de los productos.

La omisión de este requisito no afectará la validez de la patente, pero privará al titular de las acciones que le concede esta ley".

Ahora dicho artículo dice: "*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 prestaren 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".

Complementan estas reformas las establecidas en el nuevo Reglamento de dicha ley. Al respecto tenemos el art. 22 de dicho reglamento que dice lo siguiente: "*Tratándose de expedientes de solicitud en trámite, podrán solicitar y obtener copias certificadas de los documentos existentes en los mismos, solamente los solicitantes o sus apoderados; y las demás personas interesadas cuando aquellas se ofrezcan como prueba en algún procedimiento administrativo, judicial o averiguación relacionada con algún delito*".

LIM. Regl. Art. 47 "Cuando del resultado del examen se determine que se invaden derechos comprendidos en una solicitud en trámite, se dejará en suspenso el procedimiento de la segunda solicitud, hasta en tanto la Secretaría resuelva sobre aquella cuyo derechos se invadirían".

LIM. Regl. Art. 63 "Cuando los productos por su tamaño o naturaleza no sean susceptibles de ostentar las leyendas "patente en trámite", "patente pendiente o sus abreviaturas, los envases o empaques deberán ostentarlas para tener derecho el solicitante de ejercitar las acciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley".

Con respecto al artículo 49 de la Ley, en el párrafo segundo nos dice: "el solicitante tendrá el derecho de ejercitar las acciones a que se refiere el párrafo anterior"... como se puede apreciar, el párrafo primero no menciona sobre dichas acciones, por lo que hay una mala redacción en el artículo.

En el artículo 22 del reglamento, párrafo segundo, como consta en su redacción, a firma que el titular puede ejercer las acciones y derechos que le confiere la patente en trámite, no prejuzgando sobre la obtención o no de la misma y los efectos que conlleva. Así pues, hay un derecho anterior a la expedición del título que puede ejercer el titular.

El artículo 47 del Reglamento en su párrafo tercero, confiere un derecho anterior a la expedición de la patente

porque, aunque se le vaya a negar o conceder, no se permite la invasión de los derechos del titular, como consecuencia o efecto de la patente en trámite, hasta que se resuelvan los derechos de quien se invaden, por lo que se deja en suspenso el procedimiento de la segunda solicitud.

D. EFECTOS DE LA PATENTE EN TRAMITE FRENTE A TERCEROS

El inventor que por su trabajo de investigación da vida a una idea innovadora en el campo industrial, materializándola, ya sea en planos, dibujos, diseños, o en su descripción; o mejor todavía, en la individualización material del objeto inventado, o del resultado logrado, adquiere por ello derechos sobre un bien (el invento) que la legislación no ha regulado con precisión y amplitud; durante el trámite, si bien el solicitante cuenta con algunos derechos, la mayoría de ellos no son tan claros ni precisos por lo que se recurre a la legislación común. A pesar de esto, la invención, aún antes de obtener la patente pero habiéndola solicitado según la ley puede ser transmitida y protegida contra un tercero.

En cuanto a los terceros en materia administrativa, el maestro Miguel Acosta Romero nos dice: "El acto administrativo surte efectos que son oponibles frente a los demás órganos de la Administración, a otras entidades públicas y a los particulares"; continúa el citado maestro diciendo: "En Derecho Administrativo puede entenderse por terceros:

a) Todo aquel frente al que se puede hacer valer un acto administrativo; y

b) Aquel que tiene un interés jurídico directo en que se otorgue, o no, o en que se modifique el acto administrativo".⁴⁷

En lo que respecta a los terceros en materia civil, el maestro Galindo Garfias nos dice: "Tercero es la persona a quien no beneficia los efectos jurídicos del acto".⁴⁸

En Derecho Penal ha habido una gran discusión en la doctrina sobre lo que se entiende por terceros, Colin Sánchez nos dice al respecto que los terceros son: "aquellos sujetos, que por determinado hecho o circunstancia, tuvieron o sigan manteniendo un vínculo directo o inmediato con el sujeto".⁴⁹

Ya hechas estas aclaraciones de los terceros, se procederá a ver los efectos que provocan estos, al intervenir o usurpar los derechos de aquel cuya patente se encuentra en trámite.

Conviene aclarar que la ley de Invenciones y Marcas nos señala en el Art. 39, aquellos casos en que una patente no produciría efectos contra terceros en sus cuatro fracciones correspondientes:

"I. Contra terceros que, con fines de estudio, investigación científica o tecnológica, experimentales o

⁴⁷ Acosta Romero, Miguel., *Teoría General del Derecho Administrativo*, Editorial Porrúa, México, 1984, pág. 431.

⁴⁸ Galindo Garfias, Ignacio., *Derecho Civil*, Editorial Porrúa, México, 1982, pág. 224.

⁴⁹ Colin Sánchez, Guillermo., *Derecho Mexicano de Procedimientos Penales*, Editorial. Porrúa, México, 1984, pág. 588.

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 casco del navío, en las máquinas, aparejos y demás accesorios, cuando dichos 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 área o terrestre o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporalmente en el país".

Lo que tiene que ver con la transmisión de invento en el periodo de tramitación de la solicitud de patente, a partir de su presentación, pero antes de obtenerla, tiene el efecto de un contrato sobre el derecho a obtener el privilegio; y de lograrlo, obtener todos los derechos y beneficios que de ella derivan. El contrato sobre un invento del que aún no se obtiene la patente, es aleatorio; porque el adquirente sabe

lo que obtiene respecto a objeto y derechos adquiridos hasta recibirla: sin embargo, la obtención del objeto principal del contrato, que es el título, depende del acontecimiento incierto de su concesión o negativa. Es un contrato atípico que no se encuentra regulado específicamente en el Código Civil y que sin embargo, reúne justamente las características de los contratos aleatorios (Título Décimo Segundo, Capítulo I, Código Civil Art. 2764 a 2773).

Se considera que en este caso el adquirente siempre toma el riesgo de obtener la patente, a menos que hubiere habido engaño sobre las cualidades del objeto de su contrato, lo que daría lugar a la rescisión del mismo y a exigir daños y perjuicios. Por tanto, el que adquiere una invención que esta en trámite para obtener su patente respectiva, adquiere los derechos fincados hasta ese momento (que son los ya vistos). En relación a estos derechos se derivan y quedan determinados los del poseedor de buena fe.

A continuación, la transmisión por herencia de los derechos sobre un invento en vías de ser patentado, puede ser por testamento, en el que se precise quien es el heredero o legatario, y por sucesión legítima (LIM. Art. 46). Para que estos surtan efectos deben registrarse en la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico e inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Los trámites de la solicitud de patente en caso de muerte del inventor, corresponderán al albacea nombrado como

representante de la sucesión; de tal manera, que este será quien firme los papeles, pague los impuestos y en todo caso, haga valer los derechos que corresponderían al fallecido, para llegar a obtener la patente. Si ya ha terminado el juicio sucesorio, corresponderá hacer los trámites al heredero, a quien se haya adjudicado el invento (Art. 1705 del Código Civil)

En relación a esto, el Derecho Norteamericano establece claramente que el ejecutor o administrador del inventor fallecido, puede firmar los papeles de solicitud y hacer el juramento necesario, por lo que a él le corresponde solicitar la patente, o continuar el trámite iniciado en beneficio y para protección de los herederos.⁵⁰

Continuando con el análisis en consecuencia, los herederos adquieren los derechos del fallecido en la medida que él disfrutaba de ellos, y esto es importante, sobre todo, refiriéndose al uso o explotación anterior a la expedición del título, pero ya tramitada la solicitud para deducir mejor derecho sobre él.

El derecho común nos indica, que cuando se trate de acciones mancomunadas por herencia o legado, corresponde intentar el ejercicio de la acción al albacea designado, o si no lo hay, a los herederos; en que cada uno puede reclamar la totalidad de la herencia que le corresponde conjuntamente con

⁵⁰ Code of Federal Regulation, Rules of practice in Patent CASES, Title 37, part. 1, Subpart B - National Processing Provisions; Sección 142, When the inventor is dead, West Publishing Co. 2nd. Reprint. U.S.A. 1988, pág. 680

los otros, cuando no ha sido instituido heredero de bienes determinados (Art. 1650 y 1651 del Código Civil). Nuestra ley de patentes al referirse a todo lo expuesto nos indica en su artículo 46 que: "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", con lo que da opción a aplicar el código civil para estos casos que se han visto, sin tener que recurrir a la analogía. Además que el artículo 27 del Reglamento de la Ley dice: "se considera causahabiente del inventor a quien adquiere el derecho que aquel tiene en relación con determinada invención; por herencia, enajenación o cualquier otro título legal". Por lo que el causahabiente, como se dijo anteriormente, adquiere todos los derechos del inventor durante el trámite de la patente.

Se puede decir que a aquellos a quien el inventor transmitió sus derechos, podrán hacer valer estos y ejercer acciones contra los terceros que usurpen el derecho de patente, por lo que la acción persecutoria de los usurpadores, compete al titular del privilegio, sea el inventor original, sea su legítimo causahabiente.

Al respecto el maestro Alvarez Soberanis nos dice: "La cesión es una venta y, por lo tanto, se le deben aplicar todas las reglas de esta institución. Así el cedente esta obligado a responder de la existencia de lo que trasmite. Tiene obligación asimismo, de prestar la evicción.

Si se descubre posteriormente que el inventor conocía que la patente era nula, ello trae consigo la nulidad de la cesión y el pago de daños y perjuicios.

La cesión puede ser en si misma parcial o total, es decir, se puede transferir únicamente una parte de la invención o del derecho a explotarla. También se puede ceder una patente en trámite.⁵¹

A continuación se verá cada uno de los artículos que en materia de patente en trámite se pueden aplicar.

En cuanto a las infracciones administrativas el artículo 210 de la LIM expresa que se consideran tales:

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

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

Como se puede apreciar, la transcripción del artículo es literal, no se considera la parte que sigue porque es muy específica y en ninguna de ellas trata algo relativo a la patente en trámite.

El mismo artículo aclara que la lista de casos tratados es enunciativa en sus distintas fracciones, "de manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes", queda pues como facultad discrecional de la

⁵¹ Jaime Alvarez Soberanis, *La Regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de Tecnología*, Editorial Porrúa, México 1979, pág. 305.

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la de determinar, con fundamento en los incisos a) y b) de este artículo, lo que se considera como una infracción.

Para el tema que nos ocupa, solo podrían ser útiles los casos del inciso a), para determinar una infracción relativa a la patente en trámite, en los casos motivados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (que digan en que consistió la violación a la ley y a las que de ella derivan) puesto que como ya se dijo, la fundamentación está en el inciso a) y en la aclaración a que los supuestos del artículo "son enunciativos".

Ahora bien, los delitos en el caso de la patente en trámite se tienen en el artículo 211 fracción IX que dice: "Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo opuesto, o bien por cualquiera otra circunstancia ilícita".

Como se puede apreciar la fracción prevé dos supuestos: a) cuando se "use" el secreto industrial o la invención, o b) cuando se "revele" un secreto industrial o invención; los dos, para el caso de que el registro se encuentre en trámite y que "conozca" o "reciba" con motivo de su empleo, cargo opuesto, o bien por cualquier otra circunstancia ilícita.

Se cree, en realidad que cuando en la parte final de la fracción que se comentó se dice que el sujeto será punible cuando conozca o reciba el secreto industrial o de invención "por cualquier otra circunstancia ilícita", se quiso dejar

abierta la posibilidad mencionada no solo a los servidores públicos sino a cualquier persona, siendo equivocado y superfluo el término ilícito; ya que una persona se puede enterar o recibir y transmitir información por equivocación, pero la dificultad aquí, es mayor ya que estamos hablando de "secretos". La información que es relativa a las patentes en trámite tiene el carácter de secreta: es decir, que ni por equivocación se podría enterar accidentalmente alguien, mas que en un caso extraño y extremo.

Al referirse a la persona que use o releve el secreto que conoce o recibe con motivo de su empleo, cargo o comisión; se refiere a funcionarios o servidores públicos.

De la primera de la hipótesis manejada arriba, en que se realiza la acción (porque usar es activo y revelar puede ser omisivo al dejar que alguien se entere, o puede ser culposo al no guardar el debido cuidado) de usar, se exige el elemento subjetivo del injusto; es decir, que se realice con un propósito de lucro lo cual elimina la posible tipicidad de la acción por la cual se "usa" la cosa para beneficio propio, aunque no con lucro, como se puede apreciar en el artículo 39 de la LIM

Más correcto hubiera sido penar la segunda hipótesis donde se "revela" un secreto por la finalidad de lucro; ya que un secreto se puede revelar por mil razones, menos la de causar un daño o perjuicio al que patentó algo; pero allí, el elemento subjetivo del ánimo de lucro diferenciaría la

conducta "indiscreta" de los ponibles, por lesionar o poner en peligro un bien jurídico protegido.

A continuación el artículo 212 de la LIM nos determina en su párrafo segundo, qué tipo de pena se impondrá a los que cometan el delito que señala la fracción IX del artículo 211, que consiste en la pérdida de la libertad.

LIM. Art. 212. "Se impondrá de dos a seis años de prisión, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones VII a IX del artículo anterior".

Se deduce de estos dos últimos artículos que el inventor o su causahabiente, o todo aquel al que transmita sus derechos, se encuentre protegido durante el trámite de la patente contra un tercero que usurpe sus derechos: por lo que se puede asegurar que realmente la ley le concede derechos al titular de una patente en trámite.

A continuación el Art. 213 de la ley, nos señala los requisitos de procedibilidad que se deben seguir previa a la acción penal, que consisten en la declaración previa por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en relación con los hechos constitutivos del delito; dicha declaración solo será hecha desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar sobre las acciones a seguir.

En relación a este procedimiento enunciado está el Art. 111 del Reglamento, que asienta que ésta se hará "previo pago de derechos que fijará la Ley Federal de Derechos", por lo que se presupone que de no hacerlo, no se obtendrá dicha

declaración, que es necesaria para emprender las acciones correspondientes.

El artículo 214 de la ley como ya se vió anteriormente en el capítulo II, prevé que se podrá demandar el pago de daños y perjuicios; respecto al cual el maestro Colin Sánchez afirma: "En el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, se dice que la reparación del daño exigible a terceros tiene el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente", continúa diciendo el citado maestro. "La reparación del daño no solo se exige al autor del delito, sino también a terceros, caso este último en el que se tramitará como un incidente, previa solicitud del ofendido ante el juez instructor, y hasta antes de que se haya concluido la instrucción. De no ser así, la reclamación correspondiente solo podrá elevarse por la vía civil, atendiendo a las prescripciones del Código de Procedimiento Civiles".⁵²

Complementa lo visto anteriormente el artículo 47 del Reglamento de la LIM que dice: "cuando del resultado del examen se determine que se invaden derechos comprendidos en una solicitud en trámite, se dejará en suspenso el procedimiento de la segunda solicitud, hasta en tanto la Secretaría resuelva sobre aquella cuyos derechos se invadirían", lo que da la pauta para que el dueño del invento pueda durante el trámite, ejercitar alguna acción a instancia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

⁵² Colin Sánchez, Guillermo., op. cit., pág. 587.

Se puede decir entonces, que las acciones judiciales civiles o penales se siguen después de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hace la declaración administrativa de invasión de patente, al haber comprobado que se infringió el derecho de este durante el trámite.

Apoyándose en los artículos 49, 211 fracción IX de la LIM; 22 párrafo 2o., 47 párrafo 3o. y 63 del Reglamento de la LIM y en el principio de legalidad, que exige que nadie puede ser privado injustamente de aquello que legítimamente le pertenece, y cuando esto suceda el afectado tiene, como le reconoce la doctrina, el derecho de pedir que cese el acto de molestia, de modo que se impida el empleo del invento cuya solicitud se encuentra en trámite; teniendo también derecho a la reparación de daños y perjuicios (Art. 214 LIM). Por lo que el solicitante podrá tomar las medidas necesarias para hacer cesar esas violaciones, ejercitando la acción inhibitoria para impedir el empleo del método o procedimiento que ha sido violado y obligar al infractor a responder por los perjuicios ocasionados y a reparar el daño causado.

Además, tenemos la acción reivindicatoria que tendrá lugar contra el infractor que esté en vía de obtener la patente del invento que usurpó. En tal caso, el perjudicado podrá exigir que se le retribuya la posesión del invento. (Código Civil, Art. 1882 y 1885).

La ley penal castiga a todo aquel que por motivo de su empleo o puesto, conoce un secreto y lo revela sin consentimiento del que puede resultar perjudicado; en este

caso, el inventor no solo el revelador del secreto puede ser el perjudicado sino, también aquel adquirente de buena fe, a quien se le transmitió la invención sin haber tenido conocimiento del acto de divulgación. Este último no es protegido por la fracción IX del artículo 211 de la LIM pero lo puede ser por este medio. (Art. 210, 211 Código Penal). Siendo correcta la aplicación de este precepto a la violación de un secreto en general, tratándose en este caso de una solicitud en trámite, complementándose con esto el Art. 211 del Código Penal.

El Art. 215 nos da la pauta al señalar que: "son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el Art. 211", con lo que el titular de una patente en trámite puede recurrir a la instancia que señala dicho artículo, al igual que en materia civil, y si sólo se afectan los intereses de particulares, a los tribunales comunes.

En cuanto al procedimiento, es el mismo que se vió en el capítulo II, por lo que no se considera necesario repetirlos.

El titular de una patente en trámite cuando ésta es negada, cuenta con el recurso de reconsideración administrativa ante la autoridad, que también ya ha sido vista en el citado capítulo.

Cabe mencionar que en el Derecho Norteamericano también se encuentra la figura de "patente pendiente", con la diferencia que en ese país, es usada como una forma para proteger al consumidor, pues esta disposición como veremos

más abajo, sanciona a cualquier tercero que falsifique las leyendas de "patente pendiente", y la ostente, sin haber hecho la solicitud o si fue hecha ésta tampoco se encuentra pendiente.⁵³ Según el derecho norteamericano, esa maniobra se ha hecho para engañar al público consumidor del producto. Dicha disposición aparece en el acta 35 concerniente a las patentes en su sección 292 y dice lo siguiente:

"False marking

Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, uses in advertising in connection with anything made, use, or sold by him, the name or any imitation of the name or the patentee, the patente number, or the words "patents" "patentee" or the like with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee; or deceiving the public, and inducing them to believe that the thing was made or sold by or with the consents of the patentee; or...

Whoever marks upon, or affixes to, or use in advertising in connection with any article, the words "patent applied for" "patent pending" or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending for the purpose of deceiving the public".

A continuación lo hemos traducido para su mejor comprensión:

⁵³ United States Code Annotated with Annotations from Federal and State Courts, Title 35, Patents. West Publishing Co. 2o. Reprint. U.S.A. 1988, pág. 611.

"Quien quiera, que sin el consentimiento del patentador, marque, rubre, pegue algo, utilice anuncios en relación con cualquier cosa fabricada, usada, o vendida por él mismo, use el nombre o cualquier imitación del patentador, el número de la patente, o las palabras "patente" "patentador" o algo semejante con el intento de falsificar o imitar la marca del patentador engañado al público, e induciéndolo a creer que la cosa fue hecha o vendida por, o con el consentimiento del patentador, o...

Quien quiera que marque sobre, o pegue algo en, o use en anuncios relacionados con cualquier artículo, las palabras "patente en trámite", "patente pendiente" o cualquier palabra que señale la elaboración de una solicitud para patente, cuando no se ha hecho ninguna o si fue hecha, no esta pendiente, con el propósito de engañar al público".

Como se puede apreciar, su aplicación es muy distinta a la de nuestra ley; ya que esta tiende a proteger al consumidor o público que adquiere el producto que está en trámite para obtener la patente; así como también le da derechos al titular de la invención que solicitó la patente de ejercer acciones contra los usurpadores de su invento. Esta disposición como ya se mencionó, se encuentra en el acta 35 del Código Federal de los Estados Unidos, referente a la patente en el título sobre falsificación de signos, sección 292, y como se puede apreciar de su lectura, en ella nada se menciona acerca de si es o no una obligación para el solicitante de una patente, el que sus productos lleven las

leyendas de "patente pendiente" o "patente en trámite"; lo contrario de lo que sucede en nuestra legislación la cual la considera como cualidad obligatoria para poder ejercer acciones contra cualquier tercero que invada los derechos de patente.

Nuestra ley debería contener algún precepto que protegiere también al consumidor, ya que inventor y público conjuntamente, podrían en forma complementaria, actuar sobre aquellos que usurpan e invaden el derecho de patente, dándole mas eficacia a la ley, ya que la sociedad al intervenir como consumidor del producto, ejercería una especie de control e intimidación contra los usurpadores, alejándolos de las intenciones de invadir los derechos del inventor; con lo que el inventor se vería beneficiado al igual que el público consumidor.

B. EFECTOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO ANTE RECLAMACION DE UN TERCERO CON MEJOR DERECHO

Aquí se estudiarán algunos casos que se pueden presentar, en el supuesto de que un tercero aparezca alegando que tiene mejor derecho que el titular de la patente en trámite.

Ejemplos de algunos problemas al respecto.

1) Cuando alguien aparece ostentándose como poseedor de mejor derecho que el que tiene en trámite la patente. Aquí no cabría legalmente la posibilidad de un real conflicto, porque

la SECOFI analizaría lo que pudiera comprobar ese tercero y como solo se "ostenta" como poseedor de un mejor derecho, no pudiéndolo comprobar ante la Secretaría, es claro que no afectaría ningún derecho del que tiene la patente en trámite; ya que para ejercitar acciones contra éste, requiere el dictamen técnico que dicha Secretaría y para ello deberá demostrar con pruebas de que él es el creador de dicho invento.

2) Otro supuesto es cuando una persona tiene en trámite la patente y un tercero inicia otro trámite para patentar el mismo invento. Primero, habría que verificar que hubiere un real conflicto de derecho y que lo que se va a patentar tiene las mismas características, es decir, se analizaría si algunas de las patentes que se encuentran en trámite tiene novedad, utilidad y en su caso, que sea el mismo método de fabricación y que efectivamente hay una invasión de los derechos de patente, por tener las mismas características. De cualquier manera el Reglamento de la LIM establece en su artículo 47 que en ese caso, se suspende el trámite de la patente que se ha interpuesto con posterioridad y la Secretaría resolverá sobre el caso; aquí se trata de ver a través del examen de novedad si efectivamente se están invadiendo los derechos del otro.

3) El caso más usual podría ser cuando el tercero aduce tener mejor derecho que aquel que tiene la patente en trámite

por haber usado, comercializado o ejercitado tal vez alguna defensa, con relación al inventor; pero no tiene una patente que ampare sus derechos y tampoco depósito la solicitud para obtener la protección que le otorga la ley, en relación a la patente en trámite.

Aquí nos encontramos ante un tercero que explota un invento sin patentar, pero de mala fe o con dolo; es obvio que al realizarse el examen pericial que se pide por el inventor, saldría a la luz que este tercero no es el dueño del invento y por lo tanto, tampoco su creador.

Pero no debemos descartar la posibilidad de que el tercero que invade los derechos de patente, en la práctica pueda aducir las siguientes defensas o excepciones:

- a) Cuando el tercero perseguido por una invasión de patente manifieste que la patente no produce efectos por estar en el caso de que el invento carece de novedad y ya lo estaba explotando industrial y comercialmente, con anterioridad a su fecha legal.
- b) Que el método empleado o lo fabricado, difiere por completo de lo que se reserva en la patente y que por lo mismo no se esta incurriendo en falta.
- c) Que no se esta realizando una invasión de los derechos por estar en los supuestos del Art. 59 de la Ley (que son de nulidad).

Respecto a éstos casos el tercero deberá probar lo siguiente en el ejemplo a) puede demostrar, en el mismo procedimiento, la falta de novedad en la patente o bien

oponer como contrademanda la solicitud de nulidad de la misma. En el inciso b) tiene que recurrir a una prueba idónea para demostrar la diversidad de ambos objetos, el fabricado y el que está reivindicado en la solicitud de patente. Aquellos incluidos en el caso c) poseen una situación mejor; porque si no llegasen a probar que la patente debe nulificarse, por lo menos podrían considerar la ausencia de responsabilidad, por no estar invadiendo los derechos del inventor.

Conviene mencionar, por lo que se refiere a la forma de apreciar la mala fe o el dolo, una regla muy consistente en materia de propiedad industrial, la que afirma que no es fortuita la similitud, por lo que debe deducirse siempre que existe la mala fe, porque es rarísima la obra del azar en esta materia. La buena fe, a lo más, podría integrar un atenuante de la penalidad.

De todo lo visto anteriormente, se nos plantea el problema del caso del tercero, contra quien se ejercitó las acciones correspondientes por invasión y usurpación de los derechos de patente en trámite; pero la patente al final no se concedió al solicitante. Aquí realmente se le causaría daño a un tercero; la ley al respecto no dice nada y realmente este conflicto se derimiría por el derecho común, ya que el tercero, de ser el caso, estaría en posición de ejercitar acciones contra el solicitante que no obtuvo la patente.

En este caso la ley tendría que regular la situación, sin embargo no lo hace debido a que la propiedad del invento

se otorga al inventor, su posesión y por ende, el goce y la disposición de la cosa. La doctrina, así como la ley, reconocen la posesión previa a la patente de un invento. En efecto, el derecho exclusivo que concede una patente, no produce efectos contra el tercero que explota el mismo procedimiento u objeto patentado, con anterioridad a la fecha en que se solicitó el privilegio (Art. 39 LIM). De ser así, el solicitante está en su derecho de ejercitar sus acciones con el riesgo de que no se le otorgue la patente, siempre y cuando actúe de buena fe.

La aplicación de los preceptos de la ley, aunque le dan derechos al autor para actuar contra el usurpador, no lo protegen del todo, porque si bien es cierto que mediante las acciones que se han visto se le restituirá la cosa y se le indemnizará del daño. La divulgación del invento por el tercero, le produce un perjuicio que viene a ser irreparable, puesto que hace perder la novedad y poder de comercialización del producto.

Nuestra ley debería contener alguna disposición que protegiera la invención que se encuentra en trámite, subrogando al verdadero inventor de los derechos que hubiese adquirido el falso inventor, si este presentó en la oficina correspondiente la solicitud de patente.

Con respecto a todo lo anteriormente expuesto. Se mencionará al tratadista Baylos Corroza que al respecto cita la ley alemana de 2 de enero de 1968, en su artículo 4o. y 5o.: "El artículo 4o. se refiere al supuesto en que aún se

encuentre en curso la solicitud del usurpador, indicando que el inventor despojado puede oponerse a la concesión, y si su oposición prospera, pedir para sí la concesión de la patente, en el plazo de un mes desde la notificación, con lo que la solicitud tendrá como fecha de prioridad la de la petición del usurpador. El art. 50. declara que el perjudicado por la usurpación puede exigir del solicitante de la patente que le sean transmitidas sus pretensiones; y si la patente ha sido ya concedida, puede exigir del titular la cesión de esa patente".⁵⁴

Se piensa que la solución descrita en el caso de la patente en trámite debería incluirse en la LIM, por ser muy práctica y complementar con los otros preceptos de la ley. Ya que daría más seguridad al inventor cuya patente se encuentre en trámite para poder explotar su invento mientras se expide el título.

Continúa el citado tratadista, mencionando la ley inglesa de patentes de 16 de diciembre de 1949; "en su sección 32, apartado D, considera como causa de nulidad, que la patente se haya concedido a persona no legitimada legalmente (sabido es que en derecho inglés solo lo está <<el verdadero y primer inventor>> -The true and first inventor-; y en su apartado c), que la patente haya sido obtenida con infracción de los derechos del que ejercita la acción de nulidad. En este caso se encuentra claramente el inventor despojado, a quien se faculta, pues, para pedir la nulidad de

⁵⁴ Baylos Corroza, H., *op. cit.*, pág. 917.

la patente concedida al usurpador. Pero, los efectos de esta cesión de nulidad no son una mera declaración de existencia.

La ley, en la sección 50, dispone que no se considerará anticipada una solicitud, como consecuencia de la publicidad de la invención, cuando quien solicita la patente, prueba que el contenido de la publicación que perjudicaría la novedad de su invención fue obtenida del propio solicitante o de su causahabiente, y publicado sin su consentimiento. SHELLEY, señala que la jurisprudencia reconoce la facultad del Comptroller -Registrador- de ordenar sea expedida patente a favor del inventor, cuando la del usurpador ha sido anulada con fundamento en el apartado c) de la sección 32".⁵⁵

Como se puede apreciar el inventor <<no ha perdido nunca su derecho sobre la invención, ya que con la acción reivindicatoria recupera ese derecho>>. La patente no atribuye propiedad, sino que reconoce la existencia de un derecho preexistente y confiere acción, para su defensa, al propietario.

En el caso de México podemos decir, que aunque la ley le concede derechos al inventor cuya patente se encuentra en trámite, más claramente se puede apreciar en el artículo 211 fracc. IX, que señala el delito de usurpación de una patente en trámite. En los demás casos, se aprecia la posibilidad de admitir acciones en contra de aquellos que violen una solicitud en trámite, a la luz de los preceptos generales del

⁵⁵ K. E. SHELLEY, *Terrelland Shelley on Patent*, Londres 1961, citado por Baylos Corroza, H., op. cit., pág. 917.

derecho común; aunque en aquellos ordenamientos y expresamente en la ley mexicana se expresa que las acciones del inventor de una patente en trámite, no se encuentran apoyadas en un precepto claro y expreso que la autorice.

Es útil mencionar que en el artículo 49 LIM el solicitante de una patente en trámite, una vez que haya cumplido los requisitos para ejercitar las acciones correspondientes, las podrá hacer efectivas una vez "que se haya concedido la patente respectiva", lo cual como se aprecia lo protege contra los usurpadores del invento, que le impiden realizar la explotación comercial satisfactoria pues no podrá ejercitar dichas acciones hasta después de obtener la patente.

Se considera que la ley al incluir la figura de patente en trámite, amplía más los medios de defensa del inventor contra aquellos terceros que invadieren su derecho, sin dejar de lado, como ya se dijo anteriormente, el riesgo de ejercitar acciones contra los terceros durante el trámite y no obtener la patente al final. En este caso se vería cada problema en forma particular y si efectivamente el tercero no prueba su mejor derecho, incurriría en la comisión de los delitos e infracciones ya mencionados.

Igualmente si no prueba su mejor derecho o su defensa ante las acciones del solicitante de la patente que se encuentra en trámite, incurriría en responsabilidad civil y tendría que reparar daños y perjuicios.

Ahora bien, la LIM debería contener alguna disposición en la que se protegiera el invento en vías de ser patentado, subrogando al verdadero inventor los derechos que hubiese adquirido el usurpador si este presentó en la Oficina de Patentes y Marcas la solicitud correspondiente; sin perjuicios de los perfeccionamientos introducidos eventualmente que permanecerían subsistentes. Respecto a estos últimos como se trata de mejoras al invento, solo podrán ser explotados por el tercero, con el consentimiento y bajo la vigilancia del autor de la invención principal. De esta manera, la resolución favorable al inventor principal lo subrogaría en los derechos que había adquirido su contrario al solicitar la patente y, además, debería tener el efecto para que la Dirección General de Patentes y Marcas otorgara a dicho inventor la licencia obligatoria que la ley prevé, para que se explote la patente mejorada por un tercero, y que el reparto de las utilidades, se hiciera de acuerdo con las bases que fijara la misma Dirección. Con esto se protegería al inventor que es despojado de su invento, contra la falta de novedad y lo reintegra a la posesión y disfrute del derecho del que se le había privado.

La patente en trámite a pesar de los problemas que surgen como consecuencia de una expectativa de derecho que se concreta con la expedición del título de patente, contribuye en cierta forma a dar mayor seguridad jurídica al inventor durante la tramitación del título, y como el prolongado proceso para obtener esa patente, en cierta forma es

perjudicial para su titular, al no poder explotar lo comercialmente hasta pasados varios meses, apoya la opinión que en un mundo donde los avances tecnológicos y el intercambio comercial, son cada vez más rápidos, un artículo que puede ser novedoso en un momento dado, puede volverse obsoleto al otro día, por lo que su eficaz protección y explotación no pueden dejarse al devenir del tiempo. Surge pues la necesidad de introducir modificaciones a las leyes de invenciones y marcas como su reglamento.

CONCLUSIONES

- 1.- El sistema de patentes tratado adecuadamente es la base jurídica del progreso técnico contemporáneo.
- 2.- Los derechos de patente constituyen un cuerpo autónomo que se manifiesta a través de un monopolio técnico otorgado mediante un privilegio administrativo.
- 3.- El otorgamiento de una patente se realiza a través de un acto de la Administración Pública que cumple con todos los requisitos de existencia y validez, exigidos por la ley y la doctrina, para producir consecuencias de derecho.
- 4.- La invención, para que pueda ser patentada debe reunir los requisitos de novedad e industriabilidad y utilidad.
- 5.- La presentación de la solicitud de patente, fija un derecho del inventor, anterior a cualquier otro que se presente con posterioridad.
- 6.- La patente confiere a su titular el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, ya sea por sí o por otros con su consentimiento.
- 7.- La Ley y su Reglamento contienen disposiciones que protegen a los titulares de los derechos derivados de la patente respecto de violaciones a esos derechos. Los

usurpadores sufren sanciones consistentes en la privación de libertad, por tratarse de delitos.

8.- Para emprender cualquier acción penal o civil el titular de la patente debe obtener la previa opinión técnica a la SECOFI.

9.- Las acciones y derecho que nacen de la expedición de la patente se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

10.- La Ley y el Reglamento emplean la expresión "patente en trámite" o "patente pendiente" indistintamente pero no definen esta figura. Se entiende por patente en trámite, la solicitud que se presenta ante la autoridad administrativa, con la cual se garantiza, (mientras se sigue el procedimiento de expedición de un título de patente) la exclusividad para la aplicación de una técnica específica susceptible de explotación industrial. La presentación de la solicitud determina derechos y obligaciones para su titular.

11.- La patente en trámite tiene su fundamento en los artículos 49 y 211, fracción IX de la Ley Inveniones y Marcas, así como en los artículos 22 párrafos segundo, 47 párrafo terceros y 63 del Reglamento de dicha ley.

12.- La transmisión a partir de la solicitud pero antes de obtener la patente, tiene el efecto de un contrato

aleatorio y los derechos quedan fincados hasta ese momento.

13.- La transmisión de derechos de una patente en trámite se puede efectuar por acto entre vivos o mortis causa.

14.- La protección de los derechos que confiere una patente en trámite está restringida y debe reformarse la ley para que dicha protección sea clara, definida y eficaz.

15.- El desarrollo de la figura de patente en trámite en el mundo actual es muy importante por lo que su estudio y reglamentación adecuada no debe de dejarse de lado. Ya que muchos productos en la actualidad llevan impresas las leyendas de "patente en trámite" o "patente pendiente".

16.- La figura de patente en trámite nace como consecuencia del desarrollo tecnológico y económico del mundo actual, y como una reacción al lento procedimiento de obtención de el título de patente. Ya que esto es perjudicial para su titular que no podrá poner en el mercado su producto hasta varios meses después de concedida la patente, por lo que este recurre a dicha figura para asegurar la protección de su invento, mientras tramita la patente.

BIBLIOGRAFIA

- ACOSTA ROMERO, MIGUEL. *Teoría General del Derecho Administrativo*, Editorial Porrúa, México, 1984.
- ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. *La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*, Editorial Porrúa, México, 1979.
- BARRERA GRAF, JORGE. *Tratado de Derecho Mercantil*, Editorial Porrúa, México 1957.
- BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO. *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, S.A., Madrid 1978.
- BREUER MORENO, PEDRO C. *Tratado de Patentes de Invención*, Vol. I. Bs. As., Argentina 1957.
- CASTAN TOBEÑAS, JOSE. *Derecho Civil Español Común y Foral*, Madrid, 1943.
- COLIN SANCHEZ, GUILLERMO. *Derecho Mexicano de Procedimientos Penales*, Editorial Porrúa, México 1984.
- DE IBARROLA, ANTONIO. *Cosas y Sucesions*, Editorial Porrúa, México 1957.
- FORBES, ROBERTO J. *Historia de la Técnica*, Fondo de Cultura Económica, México 1958.
- FRAGA, GABINO. *Derecho Administrativo*, Editorial Porrúa, México 1985.
- GALINDO GARFIAS, IGNACIO. *Derecho Civil*, Editorial Porrúa, México 1982.
- MEDINO Y SOBRADO, PEDRO G. *Naturaleza jurídica de la propiedad industrial y protección a los inventores en el Derecho Internacional y en el interno*, La Habana, Cuba 1949.
- RANGEL MEDINA, DAVID. *Tratado de Derecho Marcario*, Editorial Libros de México, México 1960.
- ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. *Introducción al Estudio del Derecho*, Editorial Porrúa, México 1949.
- SEPULVEDA, CESAR. *El sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, México 1981.

HEMEROGRAFIA

BRISEÑO SIERRA, HUMBERTO. *El Arbitraje en las Contendias de Transferencia de Tecnología*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 29-30, Enero-Diciembre, 1977, México.

CARRERA MALDONADO, MARIA. *Reglamentación jurídica de la propiedad industrial*, Memoria del Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, UNAM, 1985, México.

DELGADO F. ALEJANDRO. *Efectos prácticos de la Nueva Ley de Invenciones y Marcas en la Transferencia de Tecnología*. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nos. 27-28, Ene-Dic. 1976, México.

FIGUEROA BRITO, ENRIQUE. *Orientación de la Ley Marcaria de Invenciones y Marcas*. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIV, NO. 27-28, Ene-Dic. 1976, México.

PACHECO, ROGEIRO R. *Semanario Judicial de la Federación*. Tomo LXXI, México.

RANGEL MEDINA, DAVID. *La novedad del objeto en la patente*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 2, julio-diciembre 1963, México.

RANGEL MEDINA, DAVID. *Propiedad industrial y arbitraje*, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 29-30, Enero-Diciembre, 1977, México.

- *Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia*. Madrid, Año de la Victoria.

LEGISLACION CONSULTADA

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84a. Edición, Editorial Porrúa, México 1988.

- Código Civil para el Distrito Federal, en 51a. Edición, Editorial Porrúa, México, 1982.

- Código Penal para el Distrito Federal; 42a. Edición, Editorial Porrúa, México, 1982.
- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 32a. Edición, Editorial Porrúa, México, 1989.
- Código Federal de Procedimientos Penales. Editorial Porrúa, México.
- Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976. Editorial Porrúa, México.
- Reformas a Ley de Invenciones y Marcas; *Diario Oficial de la Federación* de 16 de enero de 1987.
- Ley de Invenciones y Marcas, 14a. Edición, Editorial Porrúa, México 1989.
- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, Editorial Porrúa, México, 1990.
- Ley Federal de Derechos.
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 20 de febrero de 1981, Editorial Porrúa, México
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de agosto de 1988, Editorial Porrúa, México
- United States Code Annotated. Title 35, Patents, West Publishing Co. 2nd. Reprint 1988. U.S.A.
- Rules of Practice of Patent Cases, Code of Federal Regulations, Title 37. West Publishing Co. 1988. U.S.A.