

327
24

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR



**“DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL DUEÑO DE LA PATENTE”**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE :

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

María Olivia Escoboza Osuna

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

México, D. F.

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.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA PATENTE

CAPITULO I

NOCIONES FUNDAMENTALES DE LA PATENTE DE INVENCION	1
1.- Concepto doctrinario y legal de la patente	1
2.- Naturaleza jurídica de la patente	4
3.- Fundamento filosófico de la patente	6
4.- Fundamento económico de la patente	8
5.- Fundamento constitucional del derecho de patentes	14
6.- Concepción de la patente en la legislación mexicana	19
6.1.- Ley de Patentes de Invención de 1820	16
6.2.- " " " " " " 1932	16
6.3.- " " " " " " 1890	16
6.4.- " " " " " " 1903	16
6.5.- " " " " " " 1928	16
6.6.- " " la Propiedad Industrial 1942	17
6.7.- " " Invenciones y Marcas de 1975	17

CAPITULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LAS PATENTES EN LA LEGISLACION MEXICANA	19
1.- Derechos	19
1.1.- Ley de Patentes de Invención de 1820	19
a) Derecho de propiedad	19
b) " " mejora	19
c) " " cesión o transmisión	19
d) " " perseguir a cualquiera que le turbe su propiedad	19
1.2.- Ley de Patentes de Invención de 1832	19
a) Derecho de exclusividad	19
b) " a prórroga	20
1.3.- Ley de Patentes de Invención de 1890	20
a) Derecho a explotación exclusiva	20
b) " " solicitar patentes de perfeccionamiento	20
c) Derecho de constituir apoderados	20
d) " " transmisión	20

1.4.- Ley de Patentes de Invención de 1903	21
a) Derecho exclusivo de explotación	21
b) " " de prórroga	21
c) " " percibir regalías por licencia	21
d) " " conceder licencias	21
e) " " perseguir a los usurpadores	21
f) " " transmisión	21
1.5.- Ley de Patentes de Invención de 1928	22
a) Derecho de explotación	22
b) " " perseguir a los que atacaren su derecho	22
c) Derecho de transmisión	22
1.6.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942	22
a) Derecho exclusivo de explotación	22
b) " " de perseguir a los que atacaren su derecho	22
c) Derecho de conceder licencias	23
d) " " transmisión	23
2.- Obligaciones	23
2.1.- Ley de Patentes de Invención de 1820	23
a) Obligación de cubrir un derecho a la administración pública	23
b) Obligación de poner en explotación el invento	23
2.2.- Ley de Patentes de Invención de 1832	23
a) Obligación de usar su propiedad	23
2.3.- Ley de Patentes de Invención de 1890	24
a) Obligación de comprobar la explotación de la patente de invención	24
2.4.- Ley de Patentes de Invención de 1903	24
a) Obligación de explotar la patente	24
b) " " que los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación	24
2.5.- Ley de Patentes de Invención de 1928	24
a) Obligación de explotar el invento patentado	24
2.6.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942	25
a) Obligación de comprobar la explotación de la patente	25
b) Obligación de que los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación	25

CAPITULO III

DERECHOS DEL DUEÑO DE LA PATENTE CONFORME A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975, REFORMADA EN 1987	26
a) Derecho de explotar el invento en forma exclusiva	26

b) Derecho de conceder licencias	26
c) " " cesión o transmisión	26
d) " " percibir regalías	26
e) " " autorizar sublicencias obligatorias	26
f) Derecho de perseguir a los usurpadores	27
g) " " reclamar el pago de daños y perjuicios	27

CAPITULO IV

OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA PATENTE CONFORME A LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS DE 1975, REFORMADA EN 1987	28
a) Obligación de explotar el invento patentado	28
b) Obligación de comprobar la explotación del invento	28
c) Obligación de registrar las licencias que se otorgan	28
d) Obligación de registrar la cesión o transmisión	29
e) Obligación de conceder licencias	29
f) " " que los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación	29
g) Obligación de proporcionar a los licenciarios la información necesaria para su explotación	30

CAPITULO V INVASION DEL DERECHO DE PATENTES	31
1.- Introducción	31
2.- Delito de usurpación de bienes inmateriales	32
2.1.- Tipos delictivos	33
a) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente	33
b) Usurpar una invención patentada	35
c) Ofrecer en venta o poner en circulación determinados productos	36
d) Penalidad y reparación de daños y perjuicios	38
3.- Procedimiento por invasión de los derechos que confieren las patentes	39
3.1.- Procedibilidad y competencia	39
3.2.- Naturaleza jurídica y finalidad de esta declaración administrativa	39
3.3.- Quién puede solicitar la declaración de invasión de las patentes	42

3.4.- Plazos para su promoción	42
3.5.- Efectos	43
3.6.- Procedimiento	44

CAPITULO VI

CAUSAS DE EXTINCION DEL DERECHO DE PATENTES	52
1.- Nulidad	52
1.1.- Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes	52
a) Fundamento constitucional de la nulidad	52
b) Justificación de la nulidad de las patentes de invención	55
c) La nulidad de las patentes y el interés social	56
d) Presunción de validez de la patente y provisionalidad del derecho que ampara	58
1.2.- La declaración de nulidad de las patentes	60
a) Causas de nulidad	60
b) Término para demandarla	63
c) A instancia de quién se declara	64
d) Fundamento jurídico de esta nulidad	64
e) Naturaleza jurídica de esta nulidad	66
f) Efectos de la nulidad de la patente	67
g) El invento pasa al dominio público. Excepción	70
1.3.- Desglosamiento del artículo 59 de la Ley de Invenciones y Marcas	71
2.- Caducidad	75
a) Por vencimiento del plazo del privilegio	75
b) Justificación de esta fuente de caducidad	75
c) Por falta de explotación del invento	75
d) Lo que se entiende por explotación	75
e) Quién debe realizarla	76
f) Dónde debe efectuarse la explotación	78
g) Fundamento jurídico de la caducidad por falta de actuación del invento	79
h) La caducidad opera de pleno derecho	81
i) Anualidades y fundamento de esta caducidad	82
j) Efectos de la caducidad	83
k) Diferencias entre la caducidad y la nulidad de las patentes	83
3.- Expropiación	85
4.- Revocación	86

CAPITULO VII

JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PATENTES	87
1.- Patentes, solicitudes de invasión de garantía de audiencia	87

2.- Patentes, procedimiento contra la invasión de	88
3.- Patentes, efectos de los acuerdos del Departamento de la Propiedad Industrial en caso de invasión de	89
4.- Patentes, notificaciones de la declaración de invasión de	89
5.- Patentes, declaraciones de invasión de	90
6.- Marcas industriales	90
7.- Resolución técnica	91
8.- Marcas, falsificación o imitación de	91
9.- Marcas, uso ilegal de las	92
10.- Falsificación de marcas comerciales, delito de	92
11.- Patentes de invención, negativa a una solicitud de procedencia de la prueba pericial en el amparo contra actos de la Secretaría de Industria y Comercio	93
12.- Patentes, prescripción en caso de nulidad de	94
13.- Patentes, efectos de la nulidad, respecto a terceros	94
14.- Patentes de invención, el otorgamiento de las, - es un derecho público administrativo	94
15.- Patentes, nulidad. Término de pruebas	95
16.- Patentes de invención extranjeras	96
17.- Determinación de la fecha legal para el pago de anualidades, de conformidad con el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	96
CONCLUSIONES	98
BIBLIOGRAFIA	101

INTRODUCCION

Las razones que me llevaron a la elaboración de este tema, van desde que recibí la enseñanza de la clase de -- Patentes y Marcas, impartida por el maestro Dr. David -- Rangel Medina. Fueron tan interesantes sus disertaciones en la clase, que fue el motivo que me impulsó a desarrollar este trabajo.

El tema que voy a desarrollar, se refiere a los derechos del dueño de la patente, tema que tiene mucha relevancia en la actualidad, otro motivo de mi elección.

La patente da un impulso a la investigación en materia industrial, logra crear nuevos y mejores medios de -- producción, al reconocer el derecho sobre los mismos, lo que influyó también para que me decidiera a tomar este -- tema de tanta actualidad.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA PATENTE

CAPITULO I

NOCIONES FUNDAMENTALES DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

1.- Concepto doctrinario y legal de la patente

Patente, viene del latín patens, patere, estar descubierto, manifiesto. (1)

Documento en que oficialmente se otorga un privilegio de invención y propiedad industrial de lo que el documento acredita. (2)

A continuación, mencionaré los diferentes conceptos de las patentes de invención, según los siguientes autores:

- Cabanellas, es el título que acredita la prioridad en el registro de una invención, o que faculta para explotarla. (3)
- Capitant, es el título por el cual el gobierno confiere a toda persona que se pretenda autora de un invento de orden industrial y efectúe el depósito de éste con las formalidades legales, el derecho exclusivo de explotar dicho invento durante un plazo determinado. (4)

(1) Diccionario Patria de la Lengua Española.- Pág. 1206.

(2) Diccionario Enciclopédico Espasa.- Pág. 794.

(3) Cabanellas de Torres Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Pág. 238.

(4) Capitant Henri.- Vocabulario Jurídico.- Pág. 417.

- Correa, consiste en la prerrogativa que tiene el autor del invento o su causahabiente para emplear de manera exclusiva el objeto protegido. (5)
- De Pina, se denomina así el derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras, o un modelo o dibujo industrial. -- Asimismo recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad. (6)
- Palomar De Miguel, documento en que se otorga oficialmente un -- privilegio de invención y propiedad industrial de aquello que el documento acredita. (7)
- Rangel Medina, documento en que se hace constar el derecho exclusivo temporal que la administración pública reconoce al autor de un invento para su explotación. (8)
- Tillet, como un derecho con respecto al Estado, como recompensa por una innovación. (9)

(5) Correa Antonio.- "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística".- La legislación mexicana sobre patentes de invención.- enero-junio de 1963.- Pág. 9.

(6) De Pina Rafael.- Diccionario de Derecho.- Pág. 299.

(7) Palomar de Miguel Juan.- Diccionario para Juristas.- Pág. 988.

(8) Rangel Medina David.- Apuntes de clase.

(9) Tillet A. D.- Comercio Exterior.- Pág. 909.

La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la patente como "un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado". (10)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido a la patente como "un documento emitido, a solicitud, por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser explotada (fabricada, utilizada y vendida) sólo con la autorización del titular de la patente". (11)

Se considera patente tanto el derecho de aprovechar, con exclusión de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejoras, bien un modelo industrial, como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho. (12)

El concepto que seguiré por ser el más preciso es el del Profesor Rangel Medina, que señala como patente de invención: "el documento en que se hace constar el derecho exclusivo temporal que la administración pública reconoce al autor de un invento para su explotación". (13)

-
- (10) Documento de la UNCTAD.- La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo. -- Citado por "Álvarez Soberanis Jaime.- La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica. - Pág. 44"
- (11) OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).- Guía de licencias para países en desarrollo. - Citado por "Álvarez Soberanis Jaime.- Ob. Cit. - Pág. 45.
- (12) Rangel Medina David.- El certificado de invención en derecho mexicano. - Citado por "Kantilla Molina Roberto L.- Derecho Mercantil. - Pág. 122".
- (13) Rangel Medina David.- Apuntes de clase

Respecto al aspecto legal, señalaremos lo que la Ley de Inven-
ciones y Marcas nos dice:

La persona física que realice una invención o su causahabien-
te, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por
sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones --
contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere --
mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejer-
cicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público.

De lo anterior se desprende, que no se define lo que es la pa-
tente, aunque del artículo tercero se percibe lo siguiente, que --
constituye un privilegio que otorga el Estado, que implica el dere-
cho exclusivo de explotar una invención, pero el ejercicio de ese
derecho, está sujeto a las modalidades que dicte el interés públi-
co.

2.- La naturaleza jurídica de la patente

Para el jurista Palomar de Miguel, la naturaleza jurídica es:
"esencia y propiedad característica del derecho". (14)

La patente consiste, por una parte, en el derecho absoluto de
explotación exclusiva de la invención que la ley concede al inven-
tor o causahabiente, así como en la obligación que el beneficia--
rio contrae de pagar periódicamente ciertos derechos fiscales y -
el deber de explotar efectivamente la invención; por la otra, - -
consiste en el título o documento que el Estado expide a favor --
del inventor o causahabiente. (15)

(14) Palomar de Miguel Juan.- Ob. cit.- Pág. 902.

(15) Mantilla Molina Roberto L.- Derecho Mercantil.- Citado por -
"Barrera Graf Jorge.- Tratado de Derecho Mercantil."- "Genera-

Aquél es un derecho industrial de carácter real, semejante - al derecho sobre la invención, que confiere a su titular la propiedad temporal del invento y, en consecuencia, el derecho exclusivo de explotar éste, así como transmitirlo total o parcialmente y prohibir a terceros su uso.

El título es un documento público declarativo, que se expide a consecuencia de un acto administrativo, solemne y de naturaleza unilateral.

Es importante mencionar, que el primer derecho que concede la invención a su autor es el llamado derecho de paternidad o derecho moral, que consiste en que el nombre del autor se manifieste en la invención y que tenga él la prerrogativa de ostentarse como único autor de su invento. Es este un derecho personalísimo y, por tanto, intransferible, y es además, un derecho absoluto y eterno, que puede hacerse valer para todos y en cualquier tiempo.

Otro derecho es el de propiedad, como todos los derechos inmateriales, 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 esencialmente temporal, transmisible a terceros total o parcialmente, y permite la existencia de - -

aquellos "derechos menores" que sean compatibles con la naturaleza inmaterial del objeto sobre el cual recae.

Y el derecho de explotación, que consiste en explotar en forma exclusiva la invención, por sí o por otros con su consentimiento - y limitaciones previstas por la ley. (16)

3.- Fundamento filosófico de la patente

El licenciado José Campillo Sáinz, al presentar iniciativa de la Ley de Inveniones y Marcas ante la Cámara de Senadores expresó que: "No son aceptables, ni pueden ser valederos los lineamientos ideológicos del liberalismo burgués del siglo pasado, que consideré a las patentes como un derecho natural de propiedad y como un privilegio que pudiera ejercerse sin tomar en cuenta el interés público".

Y ahora, sin dejar de dar estímulo a los inventores, se reconoce universalmente que el ejercicio de sus derechos, debe tener como límite el interés de la colectividad y el derecho de los países al desarrollo y a la independencia económica. (17)

(16) Barrera Graf Jorge.- Tratado de Derecho Mercantil.- "Generalidades y Derecho Industrial".- PÁG. 365 y 366.

(17) Campillo Sáinz José.- Exposición ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 23 de diciembre de 1975.- Citado por "Álvarez Soberanis Jaime.- Ob. Cit.- Págs. 46 y 47".

Actualmente se concibe a la patente, ya no como un derecho natural del inventor, sino como una prerrogativa que otorga el Estado y que, por ser tal, requiere una contrapartida de quien la recibe, para que la sociedad obtenga un beneficio.

Esta nueva filosofía quedó plasmada en el artículo 3 de la -- Ley de Invencciones y Marcas que textualmente establece:

"La persona física que realice una invención o su causahabiente, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones -- contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere -- mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público".

(18)

Nos señala el jurista Ramella, que quien aplica su pensamiento a la investigación en materia industrial, logra crear nuevos y mejores medios de producción, el esfuerzo, el trabajo y el ingenio invertido en la creación, dan derecho al inventor a una compensación proporcionada a los merecimientos de éste y a la utilidad de aquélla.

Por lo tanto, la protección que la ley da al inventor sobre -- sus creaciones, encuentra su origen y fundamento en el hecho de la invención. (19)

Por todo lo anterior, se observa que lo más valioso y protegible en la invención es la creación de la misma.

(18) Álvarez Soberanis Jaime.- Ob. Cit.- Pág. 47.

(19) Ramella Agustín.- Tratado de la Propiedad Industrial.- Citado por "Rangel Medina David.-"Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística".- Conceptos Fundamentales sobre nulidad de las patentes.- enero-junio de 1965.- Pág. 23.

4.- Fundamento económico de la patente

Encontramos que, la invención ha de satisfacer dos requisitos, a efecto de tener la tutela jurídica: por una parte, ha de ser útil y provechosa a la colectividad, y, por la otra, ha de tener carácter industrial, en cuanto sea susceptible de una explotación en la industria.

La utilidad de la invención significa, solamente, que ésta pueda satisfacer necesidades humanas; el fin de la invención, que es esencialmente utilitario, consiste en poder satisfacer requerimientos sociales de tipo económico; la utilidad de la invención, que es una característica esencial, se manifiesta, pues, en la posibilidad de su aplicación práctica y de su uso colectivo, y de ahí que puede afirmarse que el provecho de la invención debe juzgarse desde el punto de vista del público y no del inventor.

Esto no quiere decir, sin embargo, que las necesidades sociales a cuya satisfacción se dirige la invención, han de estar insatisfechas antes de que ésta sea utilizada, ni que, el objeto o el procedimiento inventado constituyan desde luego un progreso, y un medio más cómodo o más barato de los existentes hasta entonces; -- por el contrario, las necesidades sociales pueden considerarse satisfechas, e incluso, parecer superfluo, peligroso o dañino el uso de un nuevo instrumento, como también puede suceder que el financiamiento de la invención exceda al de otros medios que cumplan finalidades semejantes, a pesar de todo lo cual, aquélla deberá considerarse útil por el mero hecho de estar en posibilidad de satisfacer necesidades humanas.

Por lo que, la industrialidad de la invención significa - que ésta sea susceptible de una utilización industrial; es decir, que el objeto de la invención tenga una utilidad práctica (y de aquí la íntima relación entre la utilidad y el carácter industrial de la invención) y que pueda someterse a una explotación que signifique elaboración o transformación de productos, la obtención de servicios o de nuevos satisfactores económicos. (20)

Con lo anterior, observamos que las patentes establecen -- un conducto de transferencia de tecnología que mejora la calidad de la vida y acelera el proceso de cambio tecnológico.

Es conveniente señalar, que la investigación fundamental, que tiende esencialmente a profundizar los conocimientos científicos sin intención de aplicación industrial, no da lugar en -- principio a la obtención de patentes. En cambio la investigación aplicada, que se consagra a la explotación de las posibilidades de utilización industrial de los descubrimientos suministrados - o no por la investigación fundamental, y sobre todo la investigación de desarrollo, cuya misión es la de crear medios de explotación industrial, normalmente es proveedora de resultados - susceptibles de ser protegidos por patentes.

Y sean o no producto de la investigación, las patentes obtenidas en un país por sus nacionales tienen una relación con - el desarrollo económico de ese país. (21)

(20) Barrera Graf Jorge.- Ob. Cit.- Págs. 246 y 247.

(21) Rofort Maurice.- "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística".- Función económica de la patente de invención.- julio-diciembre de 1966.- Pág. 396.

Como anteriormente notamos, una de las funciones económicas principales que cumplen las citadas invenciones es la de permitir desarrollar nuevas técnicas sobre la base de la información que ellas suministran respecto de las posibilidades --- existentes en determinado campo tecnológico. Así, por el conocimiento de determinada técnica de fotorreproducción es una -- condición para realizar perfeccionamientos sobre ella, dando, - asimismo ideas para crear técnicas competitivas o que son complementarias a la patentada, aun cuando no constituyan en sentido jurídico estricto, un perfeccionamiento de la invención - original.

Todos estos desarrollos técnicos sólo son posibles, en la práctica, en virtud de esa invención básica y constituyen otras tantas ventajas económicas a ella imputables. Ahora bien, lo - válido de este argumento es que la mayor actividad inventiva re - sultante del incentivo que brindan las patentes no sólo es ven - tajosa en razón de sus efectos económicos inmediatos, sino tam - bién en virtud de encadenamientos tecnológicos posteriores que no pueden ser apropiados por el titular de la patente. En conse - cuencia, el sistema de patentes nos permite evitar la duplica - ción innecesaria de esfuerzos inventivos. Una vez que se obtiene una patente, los restantes competidores saben que todo esfuerzo dirigido a la obtención de la invención tutelada es jurídica y económicamente inútil. (22)

(22) Cabanellas Guillermo.- "Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones".- Aspectos económicos de la legislación de patentes.- Pág. 618.

En toda la protección que se concede al inventor, nos hace notar que hay un bien económico, por lo cuál, tendrán un valor y podrán ser objeto de cambios, serán cedidos o prestados y valuados. Pueden ser durables o semidurables, susceptibles de - - constituir una fuente de renta, serán considerados como elementos del capital de la empresa o de la nación.

Al ser bienes permiten la satisfacción de las necesidades, es por lo que deben ser producidos, con lo cuál, adquieren un carácter económico y un valor subjetivo variable para cada individuo. (23)

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el inventor se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio - concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales. (24)

La patente de invención da un monopolio para la utilización de una técnica determinada, lo que no implica necesariamente monopolio en el mercado de un producto.

A este respecto, el jurista Fruit nos distingue dos casos:
a) Cuando la patente corresponde a un producto nuevo, el productor está en una situación de monopolio en el mercado de los productos, puesto que es el único que puede suministrar el producto en cuestión. Por consiguiente, tiene la posibilidad de fijar su precio al nivel que, habida cuenta de la estructura de la demanda, le permite obtener la máxima utilidad.

(23) Fruit René.- "Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística".- Aspectos económicos de la propiedad industrial.- julio-diciembre de 1966.- Pág. 355.

(24) Correa Antonio.- Ob. Cit.- Citado por "Álvarez Soberanis --

El precio de venta es pues ampliamente superior al costo - marginal, y las utilidades particularmente elevadas. Se puede - citar el caso de la antipirina cuyo precio bajó a 80% de la ex- piración de la patente.

En este caso particular, el monopolio prácticamente absolu- to encontraba frente así una demanda rígida puesto que se trataba de un producto farmacéutico considerado por el demandante como - indispensable, y para el cual la demanda es poco más o menos in- dependiente del precio de venta.

Por lo que encontramos, que el interés general está lejos - de ser satisfecho y las utilidades realizadas pueden ser conside- radas como fuera de proporción. No obstante, es necesario adver- tir que esa situación en que el monopolista domina completamente el mercado es bastante excepcional.

En la mayoría de los casos, la demanda puede ser relativamen- te elástica: ello es así para la mayor parte de los productos - - nuevos destinados a las clases medias, en particular de aparatos eléctricos para uso doméstico. Sin ser indispensable el producto no aparece como un objeto de lujo; la demanda es entonces sensi- ble al precio, y el monopolista no tiene interés en desalentar la clientela al fijar un precio demasiado elevado. Se observa, que a pesar de la protección, la situación del monopolista es precaria, ya que los efectos de su patente son limitados en el tiempo.

b) Cuando la patente de invención no corresponde a un producto -- nuevo sino a una técnica nueva de producción de un producto anti- guo, la empresa no está colocada directamente en una situación de monopolio en el mercado de los productos, aunque puede llegar a -

ella.

La ventaja técnica obtenida permite disminuir el precio de costo, es decir, mejorar la posición de la empresa en el mercado. Es posible aumentar el porcentaje de la utilidad al mantener el precio de venta y el volumen de la producción. En ese caso, los efectos de la innovación y la ventaja de la productividad serán sin efecto en la economía nacional. Más generalmente, la baja del precio de costo permitirá a la empresa comercial aumentar sus utilidades, a pesar de una reducción del precio de venta, con un desarrollo de las ventas y de la producción. El aumento de la productividad habrá repercutido entonces en la economía nacional y la baja de los precios será un elemento favorable.

Sin embargo, la baja de los precios puede dar lugar a la eliminación de los competidores. Los impulsará desde luego a buscar una disminución de sus costos y una racionalización de los métodos; pero si la ventaja conferida por la patente es demasiado importante, el mantenimiento del precio de venta por encima del precio de costo medio en el ramo, constituirá un caso de competencia destructiva que conduce finalmente al monopolio de la firma en el mercado de los productos.

Podemos notar, que la constitución del monopolio parece ser favorable a corto plazo y desfavorable a largo plazo. (25)

(25) Fruit René.- Ob. Cit.- Págs. 356, 357 y 364.

Se puede afirmar, que en la medida en que la patente confiere un derecho exclusivo, es un estímulo a la invención, por lo que es una manera de inducir al inventor a revelar su secreto. Con esto se logra una difusión de la innovación, y por lo tanto, un beneficio económico. (26)

5.- Fundamento constitucional del derecho de patentes

El apoyo constitucional de las patentes de invención, lo encontramos en el artículo 28 y 89 de nuestra Constitución.

Como antecedente inmediato de este primer precepto, lo es el artículo 28 de la Constitución de 1857, redactado substancialmente igual, pues de la regla general que prohibía la existencia de monopolios excluía "a los privilegios que, por tiempo limitado, concede la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora".

En lo que se refiere a la fracción XV del artículo 89 de la Constitución de 1917 que nos rige (fracción XVI del artículo 85 de la Constitución de 1857), señala como facultad y obligación del -- Presidente de la República la relativa a "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria". (27)

Actualmente nuestra Constitución nos señala textualmente:

ARTICULO 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las

(26) Penrose Edith.- La economía del sistema internacional de patentes.-Págs. 32, 34 y 35.

(27) Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 19.

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

(8o. párrafo).- Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

ARTICULO 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente con las siguientes:

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

Actualmente el artículo 28 constitucional y el artículo 89 fracción XV de la propia Carta Magna se refieren a las patentes de invención como un privilegio que se otorga a los descubridores o inventores. La patente resulta pues un título que garantiza la exclusividad de ciertos derechos del inventor y que es otorgado por el Estado. (28)

6.- Concepción de la patente en la legislación mexicana

El concepto que de la patente se ha tenido en las leyes mexicanas que han regulado la materia, es el siguiente:

(28) Rangel Medina David.- Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención.- Citado por "Alvarez Soberanis Jaime.- Ob. Cit.- Pág. 46.

-Ley de Patentes de Invención de 1820

Todo el que invente, perfeccione ó introduzca un ramo de industria tiene derecho a su propiedad por término, y bajo las condiciones que esta ley le señala. (Artículo 1)

-Ley de Patentes de Invención de 1832

Para proteger el derecho de propiedad que tienen inventores ó perfeccionadores de alguna rama de la industria, se les concede derecho exclusivo, para poder usar de ella en todos los Estados de la Federación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresan en esta ley. (Artículo 1)

-Ley de Patentes de Invención de 1890

Es susceptible de privilegio todo descubrimiento, invención o perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo producto industrial, un nuevo medio de producción o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado o un producto industrial. (Artículo 2)

-Ley de Patentes de Invención de 1903

Todo el que haya hecho alguna invención nueva de carácter industrial, puede adquirir el derecho exclusivo, en virtud de explotarla en su provecho, durante cierto plazo, bajo las reglas y condiciones que previene esta ley. Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de invención. (Artículo 1)

-Ley de Patentes de Invención de 1928

Se reputa como invención patentable para los efectos de la ley:

I.- Un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia.

II.- El empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial.

III.- La nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial.

IV.- Las reformas o mejoras a una invención, en la forma y casos que establezca el reglamento. (Artículo 2)

-Ley de la Propiedad Industrial de 1942

La persona física que haya hecho una invención del carácter establecido por el artículo 4 de esta ley, 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. Ese derecho se adquiere mediante la obtención de la patente respectiva. (Artículo 3)

Para los efectos del artículo anterior, se considera invención patentable:

I.- Un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia.

II.- El empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial.

III.- La nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial. (Artículo 4)

-Ley de Invenciones y Marcas de 1975

La persona física que realice una invención o su causahabiente

te, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, - por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. (Artículo 3)

CAPITULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LAS PATENTES

EN LA LEGISLACION MEXICANA

1.- Derechos

De acuerdo con las siguientes legislaciones, los derechos - del titular de la patente son los siguientes:

1.1.- Ley de Patentes de Invención de 1820

- a) Derecho de propiedad, todo el que invente, perfeccione o introduzca un ramo de industria tiene derecho a su propiedad. (Artículo 1)
- b) Derecho de mejora, todo inventor tiene derecho a mejorar su -- invención. (Artículo 14)
- c) Derecho de cesión o transmisión, el propietario de una invención, mejora o introducción, podrá ceder su derecho, en todo - o parte, unirse en sociedad, vender, permutar o contratar. (Artículo 19)
- d) Derecho de perseguir a cualquiera que le turbe su propiedad, - el propietario de una invención, mejora o introducción, tiene el derecho de perseguir ante los tribunales civiles a cual- - quiera que le turbe en el uso exclusivo de su propiedad. (Artículo 20)

1.2.- Ley de Patentes de Invención de 1832

- a) Derecho de exclusividad, para proteger el derecho de propie-- dad que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ra-

mo de industria, se les concede derecho exclusivo, para poder usar de ella en todos los Estados de la Federación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresan en esta ley. (Artículo 1)

- b) Derecho a prórroga, los inventores o perfeccionadores podrán pedir que se les amplien los privilegios por más tiempo. (Artículo 13)

1.3.- Ley de Patentes de Invención de 1890

- a) Derecho a explotación exclusiva, todo inventor o perfeccionador de alguna industria o arte o de objetos a ellas destinados, tiene derecho a la explotación exclusiva de ellos durante un cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta ley. (Artículo 1)
- b) Derecho a solicitar patentes de perfeccionamiento, los inventores gozarán del plazo de un año contado desde la fecha de la patente, dentro del cual ellos exclusivamente tendrán el derecho de solicitar patentes de perfeccionamiento. (Artículo 12)
- c) Derecho de constituir apoderados, los inventores o perfeccionadores tienen el derecho de constituir apoderados que los representen, tanto para solicitar la patente, como para los litigios. (Artículo 18)
- d) Derecho de transmisión, la propiedad de una patente podrá transmitirse por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a la propiedad particular. (Artículo 41)

1.4.- Ley de Patentes de Invención de 1903

- a) Derecho exclusivo de explotación, todo el que haya hecho alguna invención nueva de carácter industrial, puede adquirir el - derecho exclusivo de explotarla en su provecho, durante cierto plazo, bajo las reglas y condiciones que previene esta ley. -- (Artículo 1)
- b) Derecho de prórroga, puede ser prorrogado hasta por cinco - - años más, a juicio del ejecutivo. (Artículo 17)
- c) Derecho de percibir regalías por licencia, la mitad de las ganancias líquidas que obtenga el dueño de la licencia, como resultado de la explotación respectiva, será del dueño de la patente, y este tendrá el derecho de vigilar la explotación y de exigir judicialmente en su caso la entrega de aquella mitad. (Artículo 25)
- d) Derecho de conceder licencias, el dueño de la patente puede - dar las licencias que desee. (Artículo 27)
- e) Derecho de perseguir a los usurpadores, el dueño de la patente tiene el derecho de perseguir ante los tribunales como usurpador de su patente o como explotador ilegal de ella, al dueño - de una licencia que hubiere suspendido la explotación. (Artículo 29)
- f) Derecho de transmisión, los derechos que confiere una patente de invención, podrán transmitirse en todo o en parte, por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a cualquier derecho. (Artículo 37)

1.5.- Ley de Patentes de Invención de 1928

- a) Derecho de explotación, el propietario de una patente tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho durante el tiempo que fije esta ley, ya sea por sí o por otros con su permiso (Artículo 5)
- b) Derecho de perseguir a los que atacaren su derecho, el propietario de una patente tiene el derecho de perseguir ante los Tribunales a los que atacaren su derecho, ya sea por la fabricación industrial de lo patentado, ya por el empleo o uso industrial del procedimiento o método patentado, o bien porque con un fin comercial conserven en su poder, o pongan en venta, vendan o introduzcan en el territorio nacional, uno o más efectos fabricados sin su consentimiento. (Artículo 5)
- c) Derecho de transmisión, los derechos que confiere una patente podrán transmitirse en todo o en parte, por cualesquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a cualquier derecho. (Artículo 61)

1.6.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942

- a) Derecho exclusivo de explotación, el dueño de la patente 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. (Artículo 3)
- b) Derecho de perseguir a los que atacaren su derecho, el pro--

pietario de una patente tiene el derecho de perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho, ya sea por la fabricación industrial de lo patentado, ya por el empleo o uso industrial del procedimiento o método patentado, o bien porque con un fin comercial conserven en su poder, o pongan en venta, vendan o introduzcan, en el territorio nacional, - uno o más efectos fabricados sin su consentimiento. (Artículo 7)

- c) Derecho de conceder licencias, el titular de la patente tiene el derecho de otorgar las licencias que desee. (Artículo 65)
- d) Derecho de transmisión, los derechos que confiere una patente podrán transmitirse o enajenarse en todo o en parte, por los medios y con las formalidades establecidas. (Artículo 72)

2.- Obligaciones

Conforme a las siguientes legislaciones, las obligaciones del dueño de la patente son las siguientes:

2.1.- Ley de Patentes de Invención de 1820

- a) Obligación de cubrir un derecho a la administración pública, la anualidad. (Artículo 5 y 9)
- b) Obligación de poner en explotación el invento, si dejan pasar dos años sin poner en ejecución su invento, perfección o mejora, dejan de considerarse como propietarios. (Artículo 24)

2.2.- Ley de Patentes de Invención de 1832

- a) Obligación de usar su propiedad, los inventores o perfecciona-

dores deberán usar su propiedad. (Artículo 1)

2.3.- Ley de Patentes de Invención de 1890

- a) Obligación de comprobar la explotación de la patente de invención, el dueño de la patente está obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento dentro del término de cinco años, contados desde la fecha de la patente, que los objetos o procedimientos amparados por ella se fabrican ó emplean en la República, o que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo y explotación. (Artículo 33)

2.4.- Ley de Patentes de Invención de 1903

- a) Obligación de explotar la patente, si el dueño de la patente pasados tres años a contar de su fecha legal, no explotare la patente industrialmente dentro del territorio nacional, o bien, si después de estos tres años suspende su explotación por más de tres meses consecutivos, la Oficina de Patentes podrá conceder a terceras personas licencias para hacer dicha explotación. (Artículo 19)
- b) Obligación de que los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación, se tiene la obligación de que todos los productos que estuvieren amparados por una patente, llevarán una marca que exprese el hecho de estar patentado el objeto, el número y fecha de la patente. (Artículo 31)

2.5.- Ley de Patentes de Invención de 1928

- a) Obligación de explotar el invento patentado, el dueño de la patente tiene que explotar el invento patentado, antes de que

transcurran tres años, a contar de su fecha legal. (Artículo 48)

2.6.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942

- a) Obligación de comprobar la explotación de la patente, el propietario de la patente tiene la obligación de comprobar el -- inicio de la explotación, por algún medio legal ante la Secretaría. (Artículo 54)
- b) Obligación de que los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación, se tiene la obligación de que los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación que exprese el hecho de estar patentado el objeto, el número y fecha de la patente. (Artículo 70)

CAPITULO III

DERECHOS DEL DUEÑO DE LA PATENTE CONFORME A LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975,
REFORMADA EN 1987

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975, reformada en 1987, es la que actualmente nos rige.

De acuerdo con esta ley, los derechos del titular de la patente son los siguientes:

- a) Derecho de explotar el invento en forma exclusiva, 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. (Artículo 37)
- b) Derecho de conceder licencias, el titular de la patente tiene derecho de conceder licencias y explotar simultáneamente la patente por sí mismo. (Artículo 47)
- c) Derecho de cesión o transmisión, los derechos que confiere una patente podrán cederse o transmitirse en todo o en parte por actos entre vivos o por vía sucesoria. (Artículo 46)
- d) Derecho de percibir regalías, el titular de la patente tiene derecho de percibir regalías por licencia contractual, obligatoria o de utilidad pública. (Artículos 48, 52 y 56)
- e) Derecho de autorizar sublicencias obligatorias, el titular de la patente podrá autorizar sublicencias obligatorias. (Artículo 55)

- f) Derecho de perseguir a los usurpadores, el titular de la patente tiene el derecho de perseguir a los usurpadores, - previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito. (Artículo 213)
- g) Derecho de reclamar el pago de daños y perjuicios, el titular de la patente podrá demandar la reparación y el pago - de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito. (Artículo 214)

CAPITULO IV

OBLIGACIONES DEL DUEÑO DE LA PATENTE CONFORME A
LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975,
REFORMADA EN 1987

Conforme a esta ley, las obligaciones del titular de la patente son las siguientes:

- a) Obligación de explotar el invento patentado, el dueño de la patente tiene la obligación de explotarla en el territorio nacional.
La explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente.
(Artículo 41 y 48)
- b) Obligación de comprobar la explotación del invento, 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. (Artículo 42)
- c) Obligación de registrar las licencias que se otorguen, el titular de la patente tiene la obligación de registrar las licencias que otorgue, ante 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. (Artículo 45)

- d) Obligación de registrar la cesión o transmisión, el titular de la patente tiene la obligación de registrar la cesión o transmisión de los derechos que confiere una patente, 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. (Artículo 46)

- e) Obligación de conceder licencias, el titular de la patente tiene la obligación de conceder licencias, para que el -- invento se explote. (Artículo 47)

- f) Obligación de que los productos amparados por una patente -- deberán llevar una indicación, el titular de la patente tiene la obligación de que 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. (Artículo 49)

g) Obligación de proporcionar a los licenciarios la información necesaria para su explotación, el titular de la patente tiene la obligación de proporcionar a los licenciarios la información necesaria para su explotación. (Artículo 57)

CAPITULO V

INVASION DEL DERECHO DE PATENTES

1.- Introducción

La invasión de los derechos que confiere una patente -- puede cometerse por los siguientes conceptos:

- a) Por la fabricación industrial de objetos amparados por una patente, sin el consentimiento del dueño de la patente respectiva.
- b) Por el empleo o uso industrial del procedimiento patentado, sin el consentimiento del dueño de la patente.
- c) Por el empleo de uso industrial del método patentado.
- d) Por el empleo con un fin comercial de métodos también amparados por una patente, sin el consentimiento de su propietario.
- e) Por el empleo con un fin comercial del procedimiento patentado.
- f) Por el uso doloso con un fin comercial de objetos amparados por una patente.
- g) Por el uso doloso con un fin industrial de objetos amparados por una patente.
- h) Por vender dolosamente objetos amparados por una patente si han sido fabricados sin consentimiento del dueño de ésta.
- i) Por poner en venta o en circulación dolosamente objetos amparados por una patente, si fueron fabricados sin consentimiento del dueño de la misma.

- j) Por conservar con un fin comercial uno o más efectos fabricados sin consentimiento del dueño de la patente.
- k) Por importar con un fin industrial o comercial efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin consentimiento del dueño de ésta.
- l) Por introducir en el territorio nacional uno o más objetos fabricados sin consentimiento del dueño de la patente.
- ll) Por vender productos obtenidos por métodos amparados por una patente, sin consentimiento del dueño de la patente.
- m) Por poner en venta o en circulación productos obtenidos por métodos amparados por una patente, sin consentimiento del dueño de la patente. (29)

2.- Delito de usurpación de bienes inmateriales

Para el jurista Cabanellas, la usurpación consiste en: --
"la apropiación indebida de lo ajeno; especialmente de lo inmaterial. Usurpador, es quien ejerce contra Derecho un supuesto derecho". (30)

Para el jurista Roubier, la acción de usurpación supone la previa existencia y reconocimiento de derechos exclusivos, de -- prerrogativas que deben ser respetadas por toda persona, y todo atentado a este derecho constituirá desde luego, una infracción que ameritará una sanción jurídica. (31)

(29) Correa Antonio.- Ob. Cit.- Pág. 10

(30) Cabanellas Guillermo.- Ob. Cit.- Pág. 323

(31) Roubier Paul.- Le Droit de la Propriété Industrielle.- Citado por "Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario.- Pág. 106".

2.1.- Tipos delictivos

Los tipos penales que protegen los intereses patrimoniales de las patentes de invención, están contenidos en el Título Décimo de la Ley de Invenciones y Marcas que lleva por rubro --- "Infracciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos", y en cuyo artículo 211 se describen aquellos hechos que "Son delitos".

Lo que la ley protege son las creaciones o invenciones, se tutela sustancialmente en contenido inmaterial y no el contenido corpóreo, aunque algunas veces el contenido corpóreo es -- trascendente para valorar el cuanto de la lesión y el alcance -- de la ofensa.

a) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente

El primer delito contenido en el artículo 211 consiste en "Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o -- autorización correspondiente".

El núcleo del tipo radica en "fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención... ". Fabricar, en su -- acepción más genuina aplicable al caso en estudio, tanto significa producir objetos en serie, generalmente por medios mecánicos. Y elaborar, preparar un producto mediante un trabajo adecuado a su propia naturaleza. En realidad, ambas expresiones, -- desde el punto de vista típico, dejéranse sinónimas o, al menos, formas alternativas manifestativas de un mismo cuadro dominante. Pero los productos "fabricados" o "elaborados" han de estar amparados por una "patente de invención".

Los artículos 3 y 4 de la Ley de Invenciones y Marcas permiten afirmar que "patente" es el privilegio que otorga el Estado para que la persona física que realiza una invención o su causahabiente, tenga el derecho exclusivo de explotarla, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en dicha ley y su reglamento, condicionado su ejercicio a las modalidades que dicte el interés público. Trátese, de un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial que brota de la concesión otorgada por el Estado en favor de la persona que realice una invención que sea nueva, o sea, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

También son patentables aquellas invenciones que constituyen una mejora de otra, resultado también de una nueva actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

El derecho que la patente confiere a su titular, es el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, ya sea por sí o por otros con su consentimiento. Su otorgamiento implica la obligación de iniciar su explotación en territorio nacional dentro de los tres años siguientes a la fecha de su expedición y la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, directamente por su titular, causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que corresponden a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precios. (Artículos 37 -- 41 y 43 de la Ley de Invenciones y Marcas)

De cuanto ha quedado expuesto, resulta que la conducta típica de la fracción I del artículo 211 -"fabricar o elaborar productos amparados por una patente"- debe recibir la correcta denominación propuesta por Mascareñas, de "usurpación de invención patentada"; pues "si fundamentalmente las infracciones que nos ocupan son ingerencias o ataques a un monopolio atribuido a una persona determinada, es evidente que esta violación de una exclusividad de disfrute sólo puede llevarse a cabo mediante -- una conducta activa, mediante una agresión real, o sea, a través de actos positivos que lesionan aquel orden jurídicamente protegido". (32)

Despréndese de cuanto queda expuesto, que la figura típica descrita en la fracción I del artículo 211 de la Ley de Inventiones y Marcas es atípica cuando la fabricación o elaboración de productos amparados por una patente, se haga con el consentimiento de su titular o con las licencias obligatorias o de utilidad pública correspondientes.

b) Usurpar una invención patentada

La forma de expresión típica del delito de usurpación de invención patentada que hace mención la fracción II, consiste en "Emplear métodos o procedimientos patentados, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente". Lo que, en verdad, distingue y separa sutilmente esta descripción típica de la contenida en la fracción I, consiste en utilizar métodos o procedimientos patentados, habida cuenta de que en tanto que en la

(32) Mascareñas.- Los Delitos contra la Propiedad Industrial.- Citado por "Jiménez Huerta Mariano.- Derecho Penal Mexicano.- Pág. 394".

fracción I se abarca típicamente la fabricación o elaboración de productos amparados por una patente, esta fracción II se refiere no a los productos patentados o elaborados sino a los métodos o procedimientos empleados o utilizados. Dijérase que en ambas fracciones se contempla un mismo fenómeno penal desde distinto punto de mira. En la fracción I con la vista puesta en el producto fabricado o elaborado; en la fracción II en el método o procedimiento empleado para la fabricación o elaboración.

La fabricación o elaboración de productos amparados por una patente y el empleo de procedimientos patentados sólo -- pueden realizarse dolosamente, pues dichas conductas conceptualmente repugnan la ejecución culposa. Sabido es que el -- examen de algunos delitos demuestran claramente que un elemento subjetivo no mencionado en forma expresa en sus tipificaciones, es inherente a su noción. Dichas tipificaciones sólo adquieren relevancia típica cuando el agente tiene conocimiento de que actúa antijurídicamente: en el caso en estudio, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia o autorización adecuada. La configuración culposa no es admisible en los delitos de tendencia, cual son los patrimoniales, con la sola excepción de los delitos de daños, por oportunistas razones de política social.

c) Ofrecer en venta o poner en circulación determinados productos

En la fracción V del artículo 211 mencionado anteriormente

te, considera delictivo "Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I y II -- del artículo 211". Se penaliza "Ofrecer en venta o poner en - circulación los productos a que se refieren las fracciones I del presente artículo". Estos productos son los amparados por una patente y fabricados o elaborados sin consentimiento de - su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

Es intuitivo que sólo el titular de la patente, sus causahabientes y licenciatarios tienen el derecho en la explotación de la misma, de ofrecer en venta o poner en circulación dichos productos; y el tercero que lo hiciere efectuaría actos ilícitos que presupondrían una usurpación de invención patentada. No reviste igual claridad, la referencia que, a continuación, hace esta fracción V a "Ofrecer en venta o poner - en circulación los productos a que se refieren las fracciones II del presente artículo", pues esta fracción no hace mención de ninguna clase de productos, sino a "emplear métodos o procedimientos patentados..." Y aunque puede deducirse que el empleo de dichos métodos o procedimientos crean u originan productos, la verdad es que esta interpretación, si bien aceptable en el lenguaje vulgar de la vida, es "analógica" o por "mayoría de razón" en el orden penalístico y constitucional; aparte de que existen métodos o procedimientos patentados originarios de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación - industrial que no originan productos, como por ejemplo, sucede

con las actividades inventivas industriales de índole recreativa, publicitaria o de distracción o diversión.

d) Penalidad y reparación de daños y perjuicios

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 212 dispone que "Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a VI del artículo 211...". La pena alternativa establecida impide la restricción de la libertad y el juez dictará el auto de formal prisión para el solo efecto de señalar el delito o delitos por los que se siga el -- proceso.

La reparación del daño en los delitos de usurpación de estos bienes inmateriales de índole patrimonial, igual que acontecía en la Ley derogada, no tiene el carácter de pena pública, pues el artículo 214 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que independientemente de la sanción administrativa y del -- ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones o delitos a que esta ley se refiere, podrá demandar del o de los autores del mismo la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o delito. (33)

(33) Jiménez Huerta Mariano.- Op. Cit.- págs. 390, 391, 392, - 394, 395, 396, 399, 400, 405 y 406.

3.- Procedimiento por invasión de los derechos que confieren
las patentes

3.1.- Procedibilidad y competencia

Para el ejercicio de la acción penal por los delitos descritos anteriormente, 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. 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. (Artículo 213)

El alcance de la declaración administrativa es el de abrir la vía para el ejercicio de la acción penal.

En lo que se refiere a la competencia, son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211, anteriormente citado. (Artículo 215)

3.2.- Naturaleza jurídica y finalidad de esta declaración administrativa

De las disposiciones legales mencionadas anteriormente, se desprende que estas declaraciones administrativas son de naturaleza técnica, lo cual significa que tienen el carácter de simples opiniones de una autoridad que por contar con una dependencia especializada en la materia (Dirección General de Inventiones y Marcas), está facultada para emitir un punto de vista que se presume es respetable, serio y más aproximado a la interpretación de normas legales relativas a las variadas cuestiones conec

tadas con los derechos sobre patentes de invención, dado que - el personal que compone dicho organismo es de expertos, o, por lo menos, debe serlo.

En lo referente al alcance y naturaleza jurídica de esta - clase de resoluciones administrativas, la propia ley, de un modo expreso (artículo 213), resta toda posibilidad de que por sí mismas, llegaran a constituir y de declarar un derecho en contra de quienes aparezcan como presuntos usurpadores o invasores. Y como consecuencia de lo anterior, la autoridad administrativa a quien se encomienda el dictado de estas determinaciones, debe constreñirse a establecer desde un punto de vista meramente - técnico si los hechos puestos a su consideración, constituyen o no la invasión de derechos de patente prevista por la ley; mas por ningún motivo puede importar en contra de persona alguna la comisión del delito de usurpación de patente, ni establecer o declarar que tal o cual persona es o no es responsable de dicho delito. Por lo que, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, debe externar su opinión, ya que de apartarse de dicho - marco que la ley fija, se invadiría a dicha autoridad la esfera del poder judicial, que tiene reservado en forma exclusiva el - decidir sobre la responsabilidad civil o penal, previo ejercicio de las acciones respectivas.

De las citadas disposiciones se deduce que no es necesario que la resolución administrativa por la que se declare la invasión de patente, deba contener una declaratoria de culpabilidad,

y de responsabilidad, es decir, una imputación directa y categórica de tales o cuales hechos punidos por la ley, al presunto infractor. La opinión administrativa, la opinión técnica, la ilustración al Juez civil o penal contenida en este tipo de resoluciones no es base decisiva ni mandamiento de autoridad, que obligue, que declare en forma categórica que el presunto responsable lo es efectivamente de los hechos que se le atribuyen.

Decir que la resolución de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene únicamente valor técnico, significa que no está imponiendo gravamen alguno, pues solamente podrá imponerse en la sentencia condenatoria del Juez civil o penal, como resultado de un juicio contradictorio que el titular de la patente o el Ministerio Público deben establecer contra el presunto invasor de la patente, tan pronto como la declaración administrativa -requisito de procedibilidad- ha causado estado. Naturalmente que en los juicios civiles o penales, ya que para eso son, el acusado tendrá derecho de presentar pruebas para acreditar que la invasión no ha ocurrido, pese a lo declarado por la Dirección General de Invenciones y Marcas desde un punto de vista técnico.

Es decir, la autoridad judicial, bien sea de lo criminal, -ya de lo civil, siempre estará en libertad para resolver en sentido contrario: los jueces no están vinculados o ligados por la declaración administrativa de invasión y pueden, por lo mismo, -sentenciar absolviendo al señalado como invasor, toda vez que el estudio y valoración de las pruebas rendidas en el juicio pueden

muy bien conducirlos a la demostración plena de la inexistencia de invasión de patente. Dicho en términos de Derecho Procesal: la declaración técnica de invasión de derechos que -- emite la autoridad administrativa, no produce efectos de cosa juzgada.

3.3.- Quién puede solicitar la declaración de invasión de las patentes

La declaración de invasión de los derechos que confiere una patente será hecha administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Puede hacerse:

- a) A petición del propietario de la patente que se considere -- invadida;
- b) De oficio, por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- c) A petición del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación. (artículo 213)

3.4.- Plazos para su promoción

La Ley de Invenciones y Marcas no consigna ningún precepto que fije términos dentro de los cuales el dueño de la patente deba solicitar administrativamente la declaración de invasión. De donde se concluye que en cualquier tiempo puede introducirse a la Dirección General de Invenciones y Marcas de la -- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la solicitud correspondiente, bastando para ello que la patente se encuentre en -- plena vigencia en la fecha en que son cometidos los hechos que

se estiman constitutivos de la invasión.

3.5.- Efectos

Una vez que el requisito de procedibilidad ha quedado satisfecho plenamente por haber causado estado la declaración administrativa de invasión de derechos de patente, los efectos legales que pueden resultarle al presunto invasor son los siguientes:

- a) Suspensión de la explotación del invento.
- b) Aplicación de penas tanto de reclusión como pecuniarias.
- c) Pérdida de todos los objetos ilegalmente fabricados y de los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación.
- d) Pago de daños y perjuicios.

En cuanto al titular de la patente invadida, las consecuencias pueden ser estas:

- a) Le corresponde, por conducto del órgano respectivo, la acción para perseguir a los culpables de los delitos que configuran la invasión de patente.
- b) Adjudicación en su favor, de los objetos ilegalmente fabricados y los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación.
- c) Aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente y de los utensilios e instrumentos dedicados especialmente para su fabricación.
- d) Suspensión de la explotación de la patente.
- e) Tendrá derecho, además, de exigir a los infractores daños y perjuicios.

De lo anterior se desprende, que las consecuencias que se acaban de señalar, no se producen en forma necesaria; menos -- aún puede afirmarse que sean inmediatas. Por lo que, debe ha-- cerse notar que las declaraciones de invasión, aun cuando defi-- nitivas dentro del procedimiento administrativo que precede a -- su despacho, sólo son firmes cuando se impugnan en el juicio -- constitucional de garantías, o, promovido cuando hay sentencia judicial que niega el amparo solicitado por el presunto inva-- sor. Y también conviene decir que una vez que ha causado estado la declaración administrativa, para que las citadas consecuen-- cias se produzcan, es necesario algo más: que se instauren los procedimientos específicos respectivos ante los tribunales ju-- diciales. Finalmente, ya que las mencionadas exigencias estén satisfechas, el juez puede ver negado las pretensiones del ti-- tular de la patente, e inclusive ver al acusado o demandado se-- gún el caso, puesto que no le obliga la opinión técnica conteni-- da en la resolución de la autoridad administrativa. (34)

3.6.- Procedimiento

Por lo que se refiere a la demanda, es necesario indicar, además de las normas genéricas que regulan a ésta, que no resul-- ta conveniente realizar en ella una exposición desordenada des-- tinada a comparar lo que es la esencia de la patente y de qué-- manera el objeto imitador da forma a la invasión del privilegio.

(34) Rangel Medina David.- "El Foro, Revista de la Barra de Abo-- gados".- Invasión, Nulidad y Caducidad de las Patentes de -- Invencción.-Págs. 53, 54, 55, 58, 59 y 60.

Es conveniente que esa materia se deje más bien a la apreciación de la Oficina de Patentes o, en su caso, a los peritos, puesto que se debilita la acción al conocerse los puntos en los que se hace reposar por el actor la supuesta infracción.

La demanda debe ser una auténtica denuncia de hechos constitutivos de la infracción. Y la contestación de la demanda debe ajustarse exactamente a las mismas reglas.

Se observa que entre más breve sea la defensa, será mejor y más efectiva.

Las defensas comunes de los perseguidos de una acción de - invasión de patente consisten en:

- a) Que sí están empleando a sabiendas el procedimiento o artículo patentado, pero que la patente no les produce efecto por - estar en el caso de que ella carece de novedad, o bien, que - ya la estaban explotando industrial o comercialmente con ante rioridad a su fecha legal;
- b) que el método o la fabricación difiere por completo de lo que se reserva en la patente, y que por lo mismo no se está incurriendo en falta;
- c) Que no están realizando una invasión de los derechos de la - patente, pero que ésta no produce efectos, porque debe declararse que es nula, ya que se pretende que se cumplen en el - caso los supuestos en el artículo 59 de la Ley de Invenciones y Marcas esto es, que la patente no era nueva ni original --

cuando se solicitó en este país, y por lo mismo, del público - dominio. Y también, puede invocarse que la patente ha caducado.

Quienes recurren a la defensa mencionada en el inciso a) - pueden demostrar en el mismo procedimiento la falta de novedad en la patente o bien oponer como contrademanda la solicitud de nulidad de la misma.

Los que oponen la defensa b) tienen que recurrir a una -- prueba idónea para demostrar la diversidad de ambos objetos, - el fabricado y el que está reivindicado en la patente.

Y los que están en el caso c) son los que 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.

Es de señalarse en que el parecido entre lo patentado y su presunta imitación debe ser más concluyente para decretar la invasión que las desemejanzas que se noten. La patente por ser un privilegio, debe ser interpretada siempre de manera restrictiva.

Por lo que respecta a la mala fe o al dolo, es de señalarse una regla y es la de que, en materia de propiedad industrial, no es por casualidad la similitud. Cuando se llega a utilizar un - método, procedimiento u objeto patentado o una cosa parecida debe deducirse siempre que existe la mala fe, porque es rarísima la obra del azar en esta materia. La buena fe, a lo mucho, podría integrar un atenuante de la penalidad.

Ahora se examinarán las pruebas más adecuadas en un procedimiento de invasión de derechos de patente:

Una de las mejores pruebas es la de inspección, realizada por la misma autoridad administrativa que conoce del asunto. - Aunque esa inspección tiene, técnicamente, limitaciones. En -- primer lugar debe referirse únicamente a hechos. No se deben - hacer apreciaciones o comparaciones en el acto de la visita, - porque ello redundaría en la preconstitución de un juicio. Lo cuál es indebido, porque de hecho previamente se está ya juz-- gando por el inspector sobre la cuestión planteada antes de que ésta se resuelva en definitiva. La inspección debe proponerse - desde la demanda, junto con la mención de aquéllo que se desea comprobar, pues de lo contrario no resulta admisible.

Para que se den todos los efectos legales, la inspección que se practique debe efectuarse con la presencia de las partes interesadas, por lo menos, de la parte contra la que se reclama, para que exista cierta garantía de imparcialidad en su desahogo. Encontramos que, no hay imperio para que el inspector -- realice sus funciones en los casos en que el visitado se oponga; la inspección ha de efectuarse con consentimiento de la -- persona en donde se realice aquella.

A pesar de que el artículo 219 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que, tiene la obligación el dueño o el encargado del establecimiento de permitir el acceso de personal comisionado para practicar visita de inspección, la verdad es que

puede evitarse, recurriendo al juicio de amparo, porque en ocasiones se cometen verdaderos abusos con tales inspecciones.

Es conveniente mencionar, que en todo procedimiento contencioso ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se ha de respetar el principio procesal de igualdad de las partes contendientes, por lo que toda diligencia, sobre todo en las de recepción de pruebas que por su naturaleza no se desahogan automáticamente al ofrecerlas, debe practicarse con citación de la contraria.

La prueba por excelencia en un procedimiento de invasión, es la prueba pericial. Y los peritos deben ser diestros en el objeto de la patente y desde luego han de ser personas de reputación conocida y de solvencia moral absoluta.

Aun cuando la autoridad administrativa no tiene facultades para hacer que esta prueba se rinda dentro de determinadas reglas, se considera, en obsequio a la claridad y precisión y para alejar maniobras, que los cuestionarios a los peritos que sirvan de base para los dictámenes deben estar redactados con referencia directa al objeto de la prueba, eliminando otras consideraciones y la inferencia a elementos extraños. Conviene señalar, por otra parte, la retención frecuente de la autoridad a admitir la prueba pericial sobre temas de patente, pues ella misma se considera con la suficiente capacidad técnica, no obstante que de esa manera funge como Juez y parte, dejando en la indefensión al interesado.

De lo anterior se observa, la falta de normas adecuadas para el nombramiento de los peritos y para la aceptación y desempeño de su cargo, así como ausencia de sanciones en el caso de que éstos no rindieran su dictamen oportunamente, por lo -- que, hace falta una reglamentación adecuada que permitiera a -- la autoridad contar con un grupo de expertos, para recurrir a ellos en las controversias que lo requieran y evitar los debates provenientes de dictámenes contradictorios. Como anteriormente se ha mencionado, la autoridad administrativa prefiere -- el dictamen de sus propios examinadores como peritos, lo cual a pesar de la imparcialidad que pudieran tener, no deja buena impresión.

La prueba de elementos fotográficos es muy adecuada en el procedimiento que se examina, sobre todo si las fotografías de los objetos van debidamente identificadas y autorizadas por -- persona que posee la fe pública, y si además se colocan lo patentado y su presunta imitación lado a lado en la fotografía.

En varias ocasiones, la fotografía constituye un complemento valioso de la inspección, sobre todo, cuando ella es efectuada fuera del Distrito Federal, encuentra su comprobación.

En referencia a la prueba documental, es adecuada para determinar la falta de novedad de una patente. Entre las publicaciones útiles en las controversias de patente se pueden incluir catálogos, folletos, libros y las publicaciones que hacen los -- países extranjeros que las conceden, ésta tiene mucha relevancia.

Esta prueba es muy importante, puesto que en ella constan la descripción del invento y de los dibujos correspondientes, - por lo que, objetivamente se establece la comparación dentro de los mismos elementos expuestos frente a frente, en el mismo orden y de la misma manera: descripción, reservas y dibujos. Y - de acuerdo con las disposiciones de la ley, estas pruebas son determinantes.

Ni la prueba de confesión, ni la testimonial, ni la fama pública, ni las presunciones humanas o legales, pueden estar en procedimientos de esta índole. En una concepción extrema de la legalidad y pese a que el rechazo de ellas cuando se ha ofrecido, se ha hecho con apoyo en los principios generales de derecho o - en el sentido común, los jueces federales ocasionalmente otorgan la protección constitucional para el efecto de que, reponiéndose del procedimiento, sean admitidas por la autoridad administrativa tales probanzas.

La resolución que se expide en el procedimiento de invasión se ha de notificar a las partes contendientes de la misma manera que la demanda, o sea por correo certificado, al domicilio que se haya indicado en el expediente. Si se decreta que -- existió la invasión, se ha de hacer también del conocimiento de la Procuraduría General de la República para la persecución del delito. Se publicará además la resolución en la Gaceta de Invenciones y Marcas. Si no fuera recurrida ante la jurisdicción federal, y, por lo mismo, quedara firme, o si, siendo materia del juicio de amparo la sentencia en éste la confirmó, la resolu---

ción administrativa que decretó la existencia de la usurpación sirve de fundamento a la segunda fase de la acción, que se divide en una parte penal de represión del delito y una parte civil de recuperación de daños, de exigencia de perjuicios, de adjudicación de los objetos ilegalmente fabricados y de los aparatos, utensilios o instrumentos empleados ilegalmente, y de petición de que el usurpador se abstenга de continuar el uso indebido de lo patentado.

Es de hacerse constar que son muy pocas las controversias sobre derechos de patente que han llegado hasta su final, esto es, hasta asegurar daños y perjuicios y que se aplique una sanción al infractor. (35)

(35) Sépulveda César.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.- Págs. 200, 201, 202, 203, 204 y 205.

CAPITULO VI

CAUSAS DE EXTINCION DEL DERECHO DE PATENTES

1.- Nulidad

1.1.- Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes

a) Fundamento constitucional de la nulidad

El monopolio que nuestra Constitución autoriza con carácter excepcional para los inventores o perfeccionadores de mejoras, sólo se establece en favor del que con su iniciativa, con su imaginación, con su inteligencia, con sus estudios, con su patrimonio y en fin, con su esfuerzo exclusivamente personal, realiza un verdadero invento que responda al concepto legal. El que logre una producción de esa índole, gozará del beneficio constitucional a través de la patente de invención que le será expedida. Pero si no obstante los exámenes que la autoridad administrativa efectúa, la patente se expide al que no ha creado algo original, al que nada aporta al progreso y desarrollo de la industria, al que trata de beneficiarse con la protección monopolística estatal ostentándose como inventor sin serlo, entonces la patente debe nulificarse. De lo contrario, subsistiría una protección gubernamental en pugna con los textos constitucionales.

Nuestra Constitución Federal en su artículo 28 reconoce el derecho de los inventores, dicho precepto autoriza también la nulidad de la patente expedida como título justificativo de tal derecho cuando éste no exista. Así debe interpretarse el -

segundo párrafo de este artículo cuando dispone que la ley -- castigará severamente y las autoridades castigarán con eficacia "todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio" y "todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general, o de alguna clase social".

El artículo 5o. constitucional nos señala que: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial". Por lo que, la facultad de explotar el invento en provecho exclusivo de su autor bajo ciertas condiciones y por determinado tiempo, es una ventaja conferida por la concesión de la patente con el carácter de verdadera excepción a la regla de la independencia del trabajo, ya que aquella facultad y esta restricción o excepción no se tienen sino por -- virtud del cumplimiento de las prevenciones que la ley de la materia señala. Y ésta, sólo limita en favor de uno la libertad ajena, la libertad de los demás miembros de la colectividad, cuando se está en presencia de una invención del carácter

establecido por la propia ley.

Relacionado a la Ley de 1890 sobre patente de privilegio a los inventores o perfeccionadores y por tanto a la Constitución de 1857 de la que emanaba, tienen actual aplicación al punto que tratamos estas ideas de José Natividad Macías, expresadas para armonizar la regla general de libre competencia establecida en el artículo 50. constitucional, con la limitación -- consignada por el artículo 28 que autorizaba, como la de 1917, el monopolio de las patentes de invención: "La regla general -- consagrada por nuestro Derecho Público es la libertad del trabajo, y ese gran principio no debe sufrir excepción sino en los casos que la misma ley suprema lo permita y con todos los requisitos que ella o las disposiciones que la reglamentan señalen... Tratándose de un privilegio, esto es, de una excepción a la libertad de trabajo y de la industria, tal excepción debe tomarse estrictamente, para obsequiar la regla de interpretación que -- prescribe restringir lo que es odioso; porque odiosa es y será siempre toda restricción inmotivada de la libre acción del individuo, siendo sólo legítima y tolerable cuando ella se encierre dentro de los estrechos límites que la concordia entre el interés público y el bien particular reclama". (36)

Encontramos que la nulidad de las patentes ilegalmente expedidas no sólo se justifica por el respeto al derecho natural que el artículo 50. constitucional reconoce a todo hombre para ejer-

(36) José N. Macías.- La Ciencia Jurídica.- Citado por "Rangel -- Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 28".

cer libremente la actividad que le acomode y el derecho de aprovechar los frutos de su trabajo. Puede fundarse, además, en la vigencia de las reglas que la misma Constitución establece en su artículo 30. en materia educativa, especialmente aquellas que indican por una parte, que el criterio que orientará la educación que imparta el Estado debe basarse en "los resultados - del progreso científico y luchar contra la ignorancia y sus -- efectos", y por otra, que el criterio que orientará a dicha educación será democrático, considerando a la democracia como "un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo".

Las metas culturales señaladas en tales términos quedarían desvirtuadas obviamente, de subsistir privilegios a cuyo amparo sus titulares puedan realizar actos que, restringiendo la libertad de industria y comercio, menoscaban también el nivel científico y cultural del pueblo. No se admite pues, que el progreso y cultura de las mayorías sociales queden por un obligado respeto de los supuestos derechos reconocidos y consagrados injustificadamente por una patente ilegal.

. . .) Justificación de la nulidad de las patentes de invención

Se encuentra que la validez de la patente depende esencialmente de la invención que constituye su objeto. Si la invención no fue susceptible de privilegio por no satisfacer los requisitos legales, la patente constituye un título sin ningún valor, no sanando su concesión el vicio de que adolece. Si se comprue-

ba después de concedida la patente, que la invención no cumple las condiciones exigidas, la ley faculta su anulación, declarando el título privado de eficacia jurídica. (37)

Frecuentemente ocurre, hace notar Breuer Moreno, que se -- conceda una patente por un invento que no es tal: el pretendido inventor, al solicitarla, ha invocado un derecho que no tenía, puesto que nada ha inventado. Se concibe fácilmente que no existiendo el derecho de autor o inventor que reconoce la Constitución y las leyes de patentes, la patente no puede ser válida. - Se concibe que la patente que cubra una invención inexistente, no puede tener existencia ni validez legal. (38)

4.º) La nulidad de las patentes y el interés social

La Intervención del Estado en el otorgamiento de las patentes se debe, a la finalidad de proteger la propiedad industrial derivada del invento, con cuya misión se satisface un interés - privado; pero la Administración Pública, obligada a cuidar de - los intereses colectivos, también debe intervenir en forma directa para evitar la vigencia de monopolios indebidos que resultan de la obtención de patentes expedidas contra la ley. Si se tiene presente que la patente de invención es título de una exclusividad que substraer temporal y excepcionalmente del dominio público la explotación del invento, no puede afirmarse que el - interés de la sociedad se oriente en el sentido de que subsista

(37) Gama-Sarquésma.- Tratado de Propiedad Industrial.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 25".

(38) Breuer Moreno.- Tratado de Patentes de Invención.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 25".

la patente indebidamente expedida. Mientras la existencia de la propiedad industrial se tenga como beneficiosa para los intereses generales de la Nación -en calidad de medio eficaz de fomentar y estimular el progreso de la industria-, puede considerarse que ese interés implica que no haya más patentes -- que las que legalmente deban existir y que en cada caso particular en que la procedencia de una patente concreta y determinada se discuta, frente a la defensa que su titular haga de la validez de aquélla, la posición de la sociedad en general es la de defender los fueros del dominio público. (39)

Por eso se advierte que las legislaciones relativas a la materia en todos los países, tienden a buscar la armonía entre estos dos factores: los derechos del inventor y los de la sociedad; a procurar la protección de los derechos del inventor asegurándole el premio de su esfuerzo, de su trabajo intelectual; pero a evitar también que esta protección o este premio sea injustificado y que constituya un monopolio ilegal. (40)

En lo que a México respecta debemos señalar que el artículo 2 de la Ley de Invencciones y Marcas establece: " Son de orden público y de interés social, las disposiciones de la -- presente ley. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial"

(39) Díaz Velasco Manuel.- Concesión y nulidad de patentes de invención.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 26".

(40) La Industria, el Comercio y el Trabajo en México, Tomo - II.- Citado por " Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág.26"

y el artículo 61 que "La declaración de nulidad de la patente, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la - Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación". Con cuyos mandamientos el legislador impone a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la obligación consistente en procurar un respeto absoluto del interés social que sólo se alcanza en este ámbito de actividades, aplicando estrictamente las disposiciones que regulan la concesión y la nulidad de las patentes.

1.d) Presunción de validez de la patente y provisionalidad -- del derecho que ampara

Como se ha afirmado, la patente es el título que acredita el derecho exclusivo de explotación del invento y que el reconocimiento de ese derecho por parte del Estado se manifiesta a través de la patente. Y el acto de la Administración relativo a la expedición de dicho certificado, se declara ineficaz cuando se realiza desacatando a la ley.

Esa posibilidad de que por descuido, error, inadvertencia, ignorancia, mala fe, falta de datos, etc., se otorguen indebidamente patentes de invención, pone de manifiesto por una parte que la expedición de las mismas no decide de manera definitiva la novedad o industrialidad del invento y por otra, que la Oficina de Patentes sólo ejercita un control muy limitado que no - prejuzga acerca de las acciones administrativas concernientes a

la validez de la patente.

Las patentes no constituyen títulos inatacables, quedando sujetas a la anulación, lo mismo en países como el nuestro, en que su concesión está precedida del examen de los requisitos intrínsecos de la invención y de las formalidades externas de la solicitud. El hecho de haber sido sometida la invención al examen, si bien refuerza la presunción de validez de la patente, en nada aumenta su valor. El examen previo puede ser útil para disminuir el número de patentes concedidas en desacuerdo con la ley, pero, no imprime a la patente ninguna eficacia particular, ningún valor absoluto, en tanto que la concesión de las patentes de invención se hace con la expresa reserva de los derechos de terceros y de la responsabilidad del gobierno en cuanto a la novedad y a la utilidad del invento. (41)

Se puede afirmar, que la patente se presume válida en tanto no ha sido declarada nula por una decisión administrativa de carácter definitivo, y que, en consecuencia, los derechos de exclusividad que confiere revisten una clara índole provisional. (42)

(41) Gama Cerqueira.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina - - David.- Ob. Cit.- Pág. 33".

(42) Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Págs. 25, 26, 27, 28, 29, 32 y 33.

1.2.- La declaración de nulidad de las patentes

a) Causas de nulidad

Una patente se considerará nula:

1) Cuando ampare algo que no esté comprendido dentro de lo que la ley de modo expreso considera limitativamente como invención patentable.

Según el artículo 4o. de la Ley de Invenciones y Marcas es in vención patentable:

La invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta ley.

También será patentable aquella invención que constituya -- una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo an terior.

2) Cuando se haya expedido para amparar lo que la ley expresamente reputa como no patentable.

El artículo 9o. de la Ley de Invenciones y Marcas establece que no son invenciones para los efectos de esta ley:

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

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

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

computación.

IV. Las creaciones artísticas o literarias.

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

El artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas establece como no patentable:

I. Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos para su obtención.

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

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

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

En todo caso la Comisión se limitará a determinar si la in ven ción sometida a su estudio puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base en la determinación de la Comisión no cabe el recurso de reconsideración ad ministrativa.

V. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fu si ón de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que

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

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

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

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

IX. Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, ani-
males o sus variedades.

X. Los productos químicos.

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

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

VIII a XI del artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas, - vigentes a partir de las presentes reformas y adiciones, dejarán de tener vigencia en un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". En consecuencia, una vez vencido dicho plazo, las in venciones relativas sí serán patentables).

3) Cuando la invención que ampare no tenga novedad

De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley de Invenciones y Marcas, una invención no se considerará como nueva:

Si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público, en el país o en el extranjero - mediante una descripción oral, o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada.

4) Cuando por error, inadvertencia, u otro motivo semejante, se hubiese expedido para amparar dos o más invenciones que deben ser objeto de patentes independientes.

b) Término para demandarla

La regla general es que no se dan plazos para promover o declarar la nulidad de una patente. Lo cual se explica en virtud de que lo que se nulifica es un acto de la Administración realizada - contra disposiciones de orden público. Y ciertamente que para privar de eficacia a los actos ilegítimos de la autoridad, sujetos al Derecho administrativo, no deben imponerse límites temporales.

c) A instancia de quién se declara

La declaración de nulidad de una patente se dictará:

-A petición de parte interesada,

-De oficio, por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,

-A petición del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación. (Artículo 61 de la Ley de Inventiones y Marcas).

d) Fundamento jurídico de esta nulidad

Si después de considerables indagaciones y consumo de tiempo y de gastos quien aplica su pensamiento a la investigación en materia industrial logra crear nuevos y mejores medios de producción, el esfuerzo, el trabajo y el ingenio invertidos en la creación, dan derecho al inventor a una compensación proporcionada a los merecimientos de éste y a la utilidad de aquélla. La patente o privilegio representa, pues, la consagración de este derecho intelectual preexistente. (43)

En efecto, la obtención del derecho de patente no constituye un derecho originario, sino simplemente es el reconocimiento y la garantía del ya existente derecho del autor industrial, como afirma Di Franco. (44)

El fundamento del derecho es la creación del inventor y el destino de las patentes no es otro que el de reconocer y garantizar, pues, ese derecho.

(43) Ramella Agustín.- Tratado de la Propiedad Industrial.-Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 64.

(44) Di Franco Luigi.- Trattato della Proprietà Industriale.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 64

La patente -afirma Da Gama Cerqueira- no origina ningún derecho, sino que reconoce y declara el derecho preexistente del inventor, cuya presunción establece. Mas, para que una invención pueda ser objeto de protección jurídica, es necesario que satisfaga ciertas condiciones exigidas por la ley, condiciones que consisten en la novedad, en el carácter industrial y en el carácter lícito del invento. Señala que la validez de la patente depende esencialmente de la invención que constituye su objeto. Si la invención no fue susceptible de privilegio por no satisfacer los requisitos legales, la patente constituye título sin ningún valor, no sanando su concesión el vicio de que adolece. Comprobándose después de concedida la patente, que la invención no satisfizo las condiciones exigidas, la ley faculta su anulación, declarando el título privado de eficacia jurídica. (45)

Si conforme a tales principios la patente es el título que acredita el derecho exclusivo de explotación del invento, cuyo reconocimiento por parte del Estado se manifiesta a través de la patente misma, resulta perfectamente explicable que el acto de la Administración relativo a la expedición de dicho título debe declararse ineficaz cuando dicho acto es contrario a la ley. De lo cual resulta que el derecho a la patente subsiste mientras no se declare su nulidad, toda vez que el derecho que confiere una patente se concede sobre la base de la declaración del peticionario, de que él es el verdadero inventor o cesionario legítimo de éste y la exclusividad del derecho de ex-

(45) Da Gama Cerqueira Joao.- Tratado da Propiedade Industrial.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Págs.64 y 65.

plotación sólo se reconoce concediendo la patente a la persona física que haya hecho una invención del carácter establecido por la ley.

e) Naturaleza jurídica de esta nulidad

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

Así en efecto:

1) Todo el mundo puede prevalerse de la acción de nulidad de una patente. Como anteriormente señalé; el artículo 61 de la Ley de Invencciones y Marcas dispone que la declaración de nulidad de una patente, en los casos que proceda, se hará por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación.

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

lidación hecha por los particulares no sería bastante para derogar principios de orden público. Las normas jurídicas que se violan con la expedición ilegal de una patente, contienen principios cuyo alcance afecta los intereses no de una persona determinada, sino los intereses generales, los intereses de la colectividad.

3) La acción de nulidad de las patentes no prescribe. El sistema legal mexicano que regula los privilegios que otorgan las patentes de invención, no permite que por el simple transcurso del tiempo se produzca el hecho de que un principio de orden público se quebrante.

f) Efectos de la nulidad de la patente

1) La resolución por virtud de la cual se declara la nulidad de una patente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, producirá, para su titular, la pérdida total de los derechos exclusivos, que venía gozando indebidamente al amparo del privilegio. Siendo el derecho del inventor, lo que sirve jurídicamente de fundamento a la concesión del privilegio, la sentencia de nulidad viene en realidad a declarar la inexistencia del derecho sobre el invento, puesto que "las causas de nulidad son todas preexistentes al título". (46)

Y por declararse nula de pleno derecho, se infiere que la patente nunca ha producido efectos. Privación de efectos jurídicos no sólo para el futuro, sino que su ineficacia se remonta a los orígenes del privilegio, es decir, la nulidad se retrotrae a la fecha de concesión de la patente. "La nulidad es retroactiva, -

(46) Ramella Agustín.- Ob. Cit.-Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 66".

sus efectos se traen a la fecha de la solicitud de la patente". (47)

Debido también al carácter absoluto de sus efectos, la sentencia que declara la nulidad de la patente a todos aprovecha. El fallo de nulidad no favorece únicamente a la parte vencedora (particular o -- Ministerio Público) que pidió la declaración, sino también a quienes no hayan tenido intervención en la controversia administrativa de nulidad. La declaración de nulidad de la patente tiene eficacia gene--ral, aunque la acción sea intentada por un particular. (48)

2) En cambio, cuando la solicitud de declaración de nulidad se - estima improcedente, la sentencia que reconoce la validez del privi--legio no confiere a la patente ninguna eficacia particular. La paten--te podrá ser nuevamente atacada, con el mismo o diversos fundamentos, pues la sentencia en este caso, produce efectos solamente en rela--ción con las personas que fueron partes en el juicio, respecto de -- las cuales hay cosa juzgada, por el motivo de nulidad y pruebas que, examinadas y calificadas, se hubiesen rechazado por la autoridad en el caso concreto como idóneas para declarar nulidad.

Puede ocurrir que el demandante haya invocado sólo una de esas - causales. La sentencia no puede tener fuerza de cosa juzgada respec--to de otra causal diferente. Por lo que, el mismo actor podría deman--dar al patentado por segunda vez, siempre y cuando los fundamentos - de la nulidad pedida sean distintos de los invocados en el juicio an--terior. (49)

(47) Sepúlveda César.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit."- Pág. 135".

(48) Da Gama Cerqueira Joao.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina - David.- Ob. Cit.- Pág. 67".

(49) Da Gama Cerqueira Joao.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina - David.- Ob. Cit.- Pág. 67".

En nuestro sistema legal no existe limitación alguna para plantear, estudiar y decidir la nulidad de las patentes. Podrá efectuarse cuantas veces sea necesario, pero que se aporten y examinen en cada nuevo procedimiento de declaración de nulidad, elementos de prueba que no hubiesen sido tomados en consideración en los litigios anteriores, ya sea invocándose el mismo fundamento legal, ya alegando nuevas causas de nulidad. Al plantearse a la Administración un caso de nulidad de patente, no se trata del simple ejercicio de una acción de un particular contra otro particular. Lo que impulse de manera inmediata a un particular para reclamar la nulidad de una patente podrá ser - y lo es en la práctica- la defensa de un derecho, la defensa de un interés privado del demandante que se ve atacado como invasor de la patente. Mas a pesar de ello, en la nulidad no se trata del ejercicio de una acción en un juicio contradictorio entre particulares que se someten a la decisión del Estado. No, la solicitud formulada por el particular para que se nulifique la patente tiene las características de una petición general a la autoridad administrativa, para que declare ineficaz el acto de esta última concerniente al otorgamiento del título.

La relación procesal se desarrolla entre el súbdito y el órgano de la Administración pública. Frente al particular que demanda la nulidad no se halla propiamente el concesionario de la patente sino el Estado como autoridad soberana, y si es verdad que se da conocimiento de la solicitud al propietario de la patente, ello es tan sólo para el exclusivo efecto de cumplir -

con la garantía de audiencia que establece la Constitución Federal.

g) El invento pasa al dominio público. Excepción.

¿Cuál es la situación de los particulares frente al invento amparado por la patente, una vez que ésta ha sido nulificada? Creemos que la situación será distinta y determinable según la causa de nulidad invocada para hacer ineficaz el título.

1) En efecto, la invención caerá en el dominio público, podrá ser libremente explotada, nadie estará impedido de usarla, - si la nulidad se originó porque la invención amparada por la patente carecía de novedad.

2) Esos mismos efectos de la nulidad se producirán en cuanto a los terceros, si la patente se declaró ineficaz por amparar algo que no está comprendido en la ley como patentable, es decir, si no es legalmente un invento. En este supuesto tanto el autor de la supuesta invención o sus causahabientes, como los terceros, podrán usar libremente el procedimiento, aplicación, combinación, producto, etc., que indebidamente estaba patentado.

3) En cambio, cuando la nulidad de la patente se decreta -- por haberse expedido para amparar las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la ley, al orden público, la salud, la preservación del medio ambiente, la seguridad pública o las buenas costumbres, entonces evidentemente que ni el titular de la patente ni persona alguna podrá explotar el objeto de la patente nulificada; por lo que, no puede incorporarse al -

al dominio público un uso de invento que está expresamente prohibido por la Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 10, - fracción VII.

Excepto este motivo de nulidad que se acaba de mencionar, también caerán en el dominio público y podrán ser empleados por todo el mundo -una vez decretada la nulidad de las patentes que los amparan porque no son patentables- los inventos a que se refieren las demás fracciones del citado artículo. (50)

1.3.- Desglosamiento del artículo 59 de la Ley de Invencciones y Marcas

Encontramos que con la concesión de una patente no se garantiza de manera definitiva a su titular la validez de la misma por todo el plazo para el que fue concedida. Al concederse una patente, no podrían resolverse en el momento mismo del otorgamiento, ni preverse la multitud de circunstancias que atañen a la patente. Por lo que, se han dado las causas de nulidad; todas ellas garantizan a la sociedad la existencia de privilegios fundados sólo en razones justas. De modo que, la patente se presume válida mientras no se declare su nulidad.

La Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 59, nos señala respecto a la nulidad lo siguiente:

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

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

(50) Rangel Medina David.- Ob. Cit.-Págs. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70.

- II. Cuando la invención que amparen no tenga novedad o aplicación industrial.
- III. Cuando amparen dos o más invenciones que deban ser objeto de patentes independientes; pero será parcial, ya que podrá subsistir por la invención reivindicada en primer lugar.
- IV. Si la descripción de la invención o las reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.
- V. Cuando durante el trámite se hubiera incurrido en abandono de la solicitud.

Ahora examinaremos las citadas fracciones, referentes a las causas de nulidad.

La fracción primera, determina que será nula la invención que no es patentable de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

La fracción segunda, nos señala que será nula la invención que no tenga novedad o aplicación industrial, esto lo señala como un requisito el artículo 4o., el cuál señala que es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

De lo que se desprende, que cuando hay falta de auténtica invención, se produce la nulidad.

Parece problemático encontrar una solicitud de anulación fundada en esta hipótesis, porque la invención ya sufrió el examen de los dictaminadores pero podría haber inadvertencias o falta de precaución, y este inciso constituye una garantía que

pone a la Oficina a salvo de cualquier equivocación sufrida al examinar la solicitud.

En lo referente a la aplicación industrial, la nulidad -- fundada en este supuesto requiere una elaboración bastante difícil y esencialmente técnica, y no está al alcance de la mayoría de las personas.

Por su parte la fracción tercera, señala que está viciada de nulidad una patente que se hubiese expedido para comprender dos o más invenciones que siendo distintas o independientes de acuerdo con las normas reglamentarias, deberían haberse amparado con dos o más patentes. En otras palabras, la violación a la norma de la unidad, provoca la nulidad del privilegio. Esta fracción, concede el derecho a quien haya procedido de esa manera -- reivindicando dos o más invenciones, el que podrá subsistir la invención reivindicada en primer lugar, esto es, la invención -- que se hubiese enumerado primero.

La fracción IV del artículo 59 contiene una nueva causa -- de nulidad, esto es, cuando la descripción de la invención o -- las reivindicaciones de ella no se ajusten a lo dispuesto por -- el artículo 17 de la Ley, que establece que deberá acompañarse a la solicitud la descripción de la invención que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión exacta de la misma, y, en su caso, el proceso para su realización a una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Y si no se hizo la protesta que señala el artículo 17 en su parte final, de que se trata del mejor método conocido

por el solicitante para llevar a la práctica la invención también vendrá la nulidad de la misma. Debe tenerse presente - - asimismo lo que prescribe el artículo 23 del Reglamento que exige que se den en la descripción ejemplares prácticos o aplicaciones específicas de la invención, de manera que permitan a un técnico en la materia reproducirla o usarla. De suerte es - que si ello no está presente en la descripción, se causa la nulidad de la misma, por extensión de lo que se dice en el párrafo anterior.

La más común de las nulidades es a la que se refiere la fracción II, sea aquella que resulta de la falta de novedad en la invención en el momento en que se solicita la patente, es - decir, cuando se encuentra que tenía anterioridad al ser solicitada.

Y la fracción V del artículo 59 es una regla muy adecuada, ya que, si se hubiera incurrido en el abandono de la solicitud durante el trámite de la patente, ella resulta nula desde ese mismo momento, y no puede invocarse en perjuicio de terceros - en momento alguno.

Por lo que se refiere a la prueba utilizable en un procedimiento de nulidad de patentes puede decirse que caben todas - con respecto a la invasión de las patentes, es decir, las mismas pruebas son idóneas para un procedimiento y para el otro.

Una vez decretada la anulación de un privilegio, el criterio uniforme adoptado, es que éste no produce en lo administrativo ningunos efectos y por lo mismo, no es del caso recitar las

anualidades, ni registrar transmisiones, ni efectuar ningún otro acto de los que se realizan cuando las patentes están vivas. Sólo cuando el poder judicial resuelva revocar la decisión de la nulidad es cuando procede revivir estos pasos, en lógica consecuencia. (51)

2.- Caducidad

a) Por vencimiento del plazo del privilegio

El primer motivo de caducidad de las patentes es el consignado por el artículo 62 de la Ley de Invenciones y Marcas: vencimiento del plazo para el cual fueron otorgadas.

El plazo de vigencia de las patentes será de catorce años improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título; pero se tendrá como fecha legal de la patente, el día y hora de la presentación de su solicitud. (Artículo 40)

b) Justificación de esta fuente de caducidad

Esta causal de caducidad es el modo natural de extinguirse la patente, bajo condición de que se ponga en práctica, como se observará a continuación. La caducidad por vencimiento del término obedece a la limitación de la temporalidad del derecho de patentes. (52)

c) Por falta de explotación del invento

La explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente. (Artículo 41)

d) Lo que se entiende por explotación

La explotación del invento debe entenderse para los efectos

(51) Sepúlveda César.- Ob. Cit.- Págs. 205, 206, 207, 208 y 209.

(52) Ramella Agustín.- Ob. Cit.- Citado por "Sepúlveda César.- - Ob. Cit.- Pág. 74.

legales, como el hecho de llevar a la práctica el invento, de realizarlo, de ejecutarlo, de plasmarlo en una realidad, y que esta realización reporte una utilidad que directa o indirectamente se traduzca a su vez en un beneficio económico para el inventor. Del concepto general de explotación como uso, puesta en práctica, empleo o aprovechamiento del invento, surgen dos modalidades: 1) la explotación industrial, que implica la fabricación material del invento o la utilización industrial del producto o del procedimiento patentado, por el industrial, y 2) la explotación comercial que equivale a la venta de los productos realizados al amparo de la patente.

La explotación del invento en las circunstancias que se dejan apuntadas, debe tenerse como un concepto generalmente aceptado, al que sólo podrá oponerse como no explotación, lo que expresamente previene la ley.

e) Quién debe realizarla

Las disposiciones legales no señalan de modo directo a cargo de quién corre la obligación de poner en práctica o realizar la invención. Pero una interpretación armónica de dichos preceptos (artículos 41, 42 y 53 de la Ley de Invenciones y Marcas), nos permite asegurar que para la conservación del derecho, no es necesario que el titular de la patente sea quien precisamente de modo personal, ponga en práctica el objeto de la patente. La doctrina es unánime al respecto como podrá constatarse:

Respecto al concepto de explotación que debe tenerse en cuenta para la vigencia de las patentes, Sepúlveda afirma: "Para

que la explotación de la patente resulte satisfactoria desde el -- punto de vista legal, debe realizarse precisamente por su propietario, o bien por persona a quien se haya concedido licencia. (53)

Y sobre esta misma cuestión dice Greco: "Es posible que la -- actuación o explotación pueda tener lugar por conducto de una persona diversa del titular de la patente, ya sea contando con una -- licencia o con el consentimiento de éste". (54)

"La puesta en práctica de las invenciones -decía Rosello- consiste en que el objeto de los títulos de patente sea realmente explotado por su poseedor legítimo o por quien represente su derecho". (55)

Finalmente, Breuer Moreno explica así la tolerancia legal referente a la explotación por medio de terceros: "La ley establece la obligación de explotar la patente, pero no exige que la explotación sea hecha personalmente por el patentado. Como la obligación de explotar se ha implantado en beneficio de un presunto interés social, lo que importa es la explotación misma y no la persona que la efectúe. Por otra parte, no siempre la explotación puede ser hecha personalmente por el patentado. En la mayoría de los casos las posibilidades de explotación están fuera de su alcance. Por ello, para -- cumplir con la obligación de explotar basta con que el patentado -- haga lo necesario para asegurarla y, si consigue un licenciado basta con que éste trabaje la invención". (56)

-
- (53) Sepúlveda César.- La explotación de las patentes y la licencia obligatoria, en el Derecho Mexicano.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 75v.
- (54) Greco Paolo.- Lezioni di Diritto Industriale.- Citado por -- "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 75v.
- (55) Rosello Antonio.- La Propiedad Industrial y Leyes que la Regulan.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 75v.
- (56) Breuer Moreno.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 76v.

En cambio, la explotación ilícita no puede impedir la caducidad de la patente. "No puede hacerse valer como actuación - al uso efectuado por un falsificador o invasor de la patente.

(57)

El licenciado Sepúlveda dice que: "Una explotación realizada de otra manera, por un invasor de los derechos de la patente, o por alguna persona que, aunque autorizada, no se encuentre dentro de la hipótesis legal de permisionario, se tiene por no hecha para todos los efectos de la explotación". (58)

f) Dónde debe efectuarse la explotación

El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional. (Artículo 41 de la Ley de Inven
ciones y Marcas).

La razón de ser de este requisito relativo al lugar en que debe efectuarse la explotación se explica con este argumento: - "Si la obligación de explotar el invento ha sido impuesta por la ley para favorecer el presunto interés de la industria nacional, es indudable que la explotación debe efectuarse en territorio nacional o en un lugar sometido a la jurisdicción nacional, por ejemplo, en un barco de bandera nacional, aunque ese barco - jamás tocara el puerto de su bandera". (59)

(57) Greco Paolo.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 76".

(58) Sepúlveda César.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 76".

(59) Breuer Moreno.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Págs. 76 y 77.

g) Fundamento jurídico de la caducidad por falta de actuación --
del invento

La obligación de poner en práctica el invento amparado por la patente obedece al respeto de diversos principios, cuyo desatento determina la caducidad del título. En efecto, las patentes se conceden para la explotación de su objeto, sin que pueda ni deba admitirse en ningún caso que "el disfrute legal y racional de la concesión que representen, queden circunscritos a la obtención de ésta". (60)

Es cierto que la legislación reguladora del derecho de patentes tiende, por una parte, a la protección de intereses particulares, ya que el fin inmediato de la obtención de las patentes es que el inventor o sus causahabientes tengan el derecho exclusivo de explotar la invención en su provecho, por sí o por otros con su permiso. (Artículo 3 de la Ley de Invenciones y Marcas)

También es verdad que constitucionalmente (el artículo 28 de la Constitución) las patentes de invención son privilegios que por determinado tiempo se otorgan a los inventores para el uso exclusivo de sus inventos; y que la propia Constitución sirve de apoyo para la existencia de estos títulos de propiedad industrial, cuando faculta al Presidente de la República para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria (artículo 89, fracción XV), así como para legislar sobre su reglamentación.

Mas, por otra parte, es evidente que la legislación respecti-

(60) Rosello Antonio.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 77".

va tiene como fondo un interés general, un interés superior, - como todos los que filosóficamente justifican la imposición de normas generales de carácter imperativo para la sociedad: el - objetivo, en la especie, es la economía del país; es el fomento y progreso de la industria. Es decir, si el otorgamiento de la patente de una manera inmediata constituye un privilegio, - una fuente de derechos particulares en beneficio del titular, dicha concesión, desde un punto de vista mediato obedece a la satisfacción de un interés general.

De ahí que independientemente de la limitación de temporalidad que se fija a la patente al través del plazo para el - que es expedida, la ley imponga otras obligaciones al concesionario, como la de explotar el invento, y establezca además como una sanción por la no puesta en práctica la caducidad del privilegio, a fin de que otros disfruten las ventajas y beneficios - que el invento, descubrimiento o mejoras puedan reportar.

Una exposición completa de las razones que sirven de apoyo jurídico a este motivo de caducidad por incumplimiento de las - obligaciones y limitaciones de los derechos derivados de la patente, se encuentran en estas palabras de Ramella: "La obligación de llevar a la práctica la patente -afirma- está sancionada en interés de la colectividad, no debiendo el título, que -- asegura un derecho exclusivo al inventor, permanecer infructuoso y sin ventaja del público y aumento del desarrollo de la industria. La concesión de un título que permaneciera estéril en manos del privilegiado apartaría el derecho de patente de sus fi-

nes naturales y quitaría a la sociedad un bien esencial para el crecimiento de su prosperidad y cultura. Es por lo tanto correlativo al derecho privado del inventor el de la sociedad para que todo progreso en la industria aproveche efectivamente a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, que se aumenten las ocasiones de la producción y que por la actuación práctica de los inventos se ponga a todos en disposición de -- continuar y perfeccionar las concepciones de los privilegiados. Es verdad que de tales principios se sigue una restricción del derecho de los inventores, pero todo derecho halla limitación en los derechos ajenos, y como el interés social reclama la actuación del descubrimiento o la concesión de licencias a los demás, y en su defecto la caducidad, es cierto que en el conflicto de tales intereses ha de prevalecer el de la sociedad. En consecuencia natural y legal de lo expuesto la caducidad de la patente". (61)

h) La caducidad opera de pleno derecho

La reducción del plazo de vigencia originalmente otorgado a las patentes, se realiza por el simple transcurso del tiempo señalado por la ley; no se precisa declaración alguna de autoridad que así lo establezca. Obviamente, la caducidad que deriva de esa reducción por falta de explotación del invento, tampoco requiere de una resolución administrativa o judicial que declare la caducidad: ésta opera de pleno derecho. "En algunas ocasiones se encuentra -afirma Sepúlveda-, cuando se está tra-

(61) Ramella Agustín.- Ob. Cit.-Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 78".

mitando la invasión o la nulidad de alguna patente, que ella - está caduca por operación de una de las hipótesis que la ley - señala. En esos casos, conocido el hecho por la autoridad co-- rrespondiente, se sobresee el juicio porque carece de materia y se confirma la caducidad, pues ésta opera de manera inmedia-- ta y de pleno derecho". (62)

i) Anualidades y fundamento de esta caducidad

Tanto para el nacimiento como para la subsistencia de la patente, es necesaria la actividad del Poder Público aplicada al estudio y examen de la solicitud que deposita el interesado, al curso y trámite de la misma, a la expedición del título, a la inscripción de los registros que garantizan la explotación - exclusiva y a la conservación y cuidado material de los archi-- vos y libros correspondientes. Servicios todos que, cuando son realizados por la Administración, ésta exige la prestación co-- rrelativa del particular que los recibe, quien queda obligado al pago.

Encontramos una interpretación que no deja de ser motivo - de reflexiones, es la que señala Casalonga en el sentido de que el objeto del pago de las anualidades es eliminar rápidamente - las patentes que no sean de interés para sus concesionarios, y cuyos títulos podrían constituir un motivo de obstáculo para el incremento de la técnica industrial. (63) Pero más que el obje-- to mismo del pago, creemos que dicha eliminación es un efecto - de la caducidad.

(62) Sepúlveda César.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David- Ob. Cit.- Pág. 80"

(63) Casalonga Alain.-Traité technique et pratique des brevets - d'invention.-Citado por "Rangel Medina David.-Ob. Cit.-Pág.89"

j) Efectos de la caducidad

La consecuencia jurídica de la caducidad de las patentes, cualquiera que sea la causal que la provoque, consiste en que - las invenciones que amparan pasan de pleno derecho al dominio público. Dicho efecto se producirá: 1) al concluir el plazo normal de vigencia de la patente, 2) al vencer el plazo reducido por -- inactividad del invento y 3) al finalizar el plazo de gracia para pagar las anualidades.

La caducidad tiene por efecto hacer cesar la tutela de la ley y poner el invento en provecho de la colectividad, como todos los bienes de dominio público. Pero su eficacia se manifiesta sólo en lo futuro, no obra retroactivamente. (64)

k) Diferencias entre la caducidad y la nulidad de las patentes

La nulidad y la caducidad corresponden a diversas hipótesis legales según las cuales la patente puede ser privada de efectos. Pero por su fundamento, por su naturaleza y por sus efectos son esencialmente distintas. Según la doctrina, sus más notables diferencias son las siguientes:

1) Hay nulidad de la patente cuando ciertas condiciones de fondo o de forma no han sido observadas. (65) Responde a un vicio congénito del derecho de la patente, se refiere a una causa precedente a la obtención del título, que no debió haberse expedido; (66) implica la originaria falta de un presupuesto esencial para que un acto pueda jurídicamente existir. (67)

(64) Ramella Agustín.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 89".

(65) Reubier Paul.- Le Droit de la propriété Industrielle.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 89".

(66) Finocchiaro Gastano.- sistema di Diritto Industriale.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 90".

(67) Greco Paolo.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 90".

En cambio, hay caducidad cuando ciertas obligaciones que la ley impone al titular de la patente no han sido cumplidas - por él. La caducidad se funda en limitaciones del derecho del inventor o titular de la patente; está determinada por el incumplimiento de un acto o de una condición que extingue lo -- que válidamente preexistía, y por lo mismo no extingue los -- efectos legítimos ya producidos. (68) Aun cuando la caducidad señala el fin de la eficacia del título, tiene por presupuesto la válida existencia del derecho de patente, el que ha venido a menos por no haberlo ejercido el titular conforme al modo legal. (69) La caducidad, en fin, presupone la existencia en vigor del derecho de patente, porque resulta de actos supervenientes, pudiendo caducar, por lo mismo, una patente válida.

2) La nulidad produce su efecto tanto en el pasado como en el futuro; una patente nula se considera como si jamás hubiese existido; hay, en toda nulidad, una retroactividad. Al contrario, la caducidad carece de efectos retroactivos: la patente desaparece solamente para el futuro, pero en el pasado existe y produce todos sus efectos hasta el día de la caducidad. (70)

3) La caducidad se realiza de pleno derecho, automáticamente, -- tanto si las causas que la producen son inherentes a la naturaleza misma del derecho: transcurso del término, falta de pago de -

(68) Greco Paolo.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.-Ob. Cit.- Pág. 90".

(69) Finocchiaro Gaetano.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 90".

(70) Roubier Paul.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 90".

los derechos, como si dependan de la voluntad del titular; renuncia; o de la verdadera y propia caducidad o revocación del título: no uso del invento. (71)

La nulidad requiere de una expresa declaración administrativa, mediante el dictado de la resolución correspondiente, que deriva de un procedimiento específicamente establecido al efecto.

4) La nulidad puede ser parcial (artículo 59, fracción III de la Ley de Invenciones y Marcas), cuando amparen dos o más invenciones que deban ser objeto de patentes independientes; pero será - la nulidad parcial, ya que podrá subsistir por la invención reivindicada en primer lugar.

Al contrario, la caducidad de las patentes siempre es total. (72)

3.- Expropiación

Respecto a la expropiación de las patentes, la Ley de Invenciones y Marcas nos señala:

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

En el decreto correspondiente se establecerá si la patente - pasa a ser propiedad del Estado mexicano o si cae bajo el dominio público. (Artículo 63)

Cuando se trate del invento de una nueva arma, instrumento -

(71) Ramella Agustín.- Ob. Cit.- Citado por "Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Pág. 90".

(72) Rangel Medina David.- Ob. Cit.- Págs. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89 y 90.

de guerra, explosivo, o en general, de cualquier mejora en --
máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa -
nacional, que a juicio del Ejecutivo Federal deba ser conservada
en secreto, y que por lo mismo sólo deba ser utilizada por
el Estado, la expropiación, llevada a cabo con los mismos requis
itos que establece el artículo anterior, no sólo podrá comprend
er la patente respectiva, sino también el objeto u objetos produ
cidos, aun cuando no hubieran sido patentados todavía y, en -
estos casos, dichos objetos no caerán bajo el dominio público,
sino que el Estado se hará dueño de ellos y de la patente co--
rrespondiente, en su caso. La Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial no hará publicidad alguna de dichos objetos ni de -
las patentes que se expropian, en los casos a que este artículo
se refiere. (Artículo 64)

4.- Revocación

Para el jurista Palomar de Miguel la revocación es: "un --
acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por la voluntad
del otorgante". (73)

En lo referente a la revocación de las patentes, la Ley de
Invenciones y Marcas nos señala:

El licenciatarío deberá comprobar el inicio de la explota--
ción, de no cumplirse procederá la revocación de la licencia de
oficio o a petición del titular de la patente. (Artículo 54)

El titular de la patente deberá proporcionar a los licenciata
ríos, la información necesaria para su explotación. El incum--
plimiento de esta obligación producirá la revocación de la patente
te. (Artículo 57)

CAPITULO VII

JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PATENTES

1.- Patentes, solicitudes de invasión. Garantía de audiencia

No es cierto que en el procedimiento administrativo establecido para dilucidar las solicitudes de declaración de invasión de una patente, pueda hacerse caso omiso de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. En primer término, el artículo 230 de la Ley de la Propiedad Industrial, - aun cuando es un tanto deficiente al respecto, establece un procedimiento que interpretado jurídicamente obliga a la autoridad a respetar la garantía de audiencia. Es así como dispone que se fijará un plazo al "presunto invasor de acuerdo con la naturaleza del asunto y con la distancia de la población en que reside, para que ocurra por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado, a enterarse de los comprobantes en que se pretende fundar... la solicitud de declaración formulada en su contra... y - para presentar las objeciones y observaciones que considere pertinentes". Como se advierte fácilmente, el plazo a que se refiere este precepto no implica la fijación de un término rígido y - menos perentorio, sino que lo condiciona a la naturaleza del -- asunto, lo que en otras palabras quiere decir que es la autoridad respectiva a quien corresponde fijarlo, pero con estricto - apego a la importancia de la controversia y a la mayor o menor - dificultad que las partes tengan para proporcionarle todos aque-

llos datos y pruebas que la lleven al mejor conocimiento de la verdad. Tan es así, que el mismo precepto en su parte final, dispone textualmente lo siguiente: "Por su parte, la Secretaría podrá cerciorarse de la exactitud de cualquier dato que se le ministre o requerir en su caso la comprobación correspondiente". Ahora bien, las prescripciones legales anteriores no otorgan facultades discrecionales a la Secretaría de Industria y Comercio, sino le imponen una conducta a seguir, cual es la de fijar un plazo suficiente y requerir la comprobación de la exactitud de los datos que se le ministren. Independientemente del contenido e interpretación del artículo 230 de la ley de la materia, cabe subrayar que la garantía de audiencia, por otorgarla un precepto constitucional, se encuentra imperativamente implicada en todo procedimiento, judicial o administrativo, que pueda culminar con la privación a alguien de sus posesiones o derechos, y que cuanto más amplia sea la que otorgue una autoridad, mayor será la posibilidad de que las partes comprueben sus derechos y de que la decisión definitiva contenga la verdad.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. LXXIX, Pág. 28 R. F. 7408/1960. Laboratorios Lepetit de México, S.A. Unanimidad de 4 votos.

2.- Patentes, procedimiento contra la invasión de:

La Ley exige, como un requisito previo para la iniciación de las acciones, cuando se alegue la invasión de una patente, la declaración que haga la Secretaría de la Economía -

Nacional, por medio del Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del capítulo X de la Ley respectiva, - es decir, que es indispensable que previamente se prepare la acción por medio de esa declaración, que debería hacerse acerca de la invasión de los derechos que confiere una patente, - porque sin ese requisito, no es procedente ninguna acción. (74)

3.- Patentes, efectos de los acuerdos del Departamento de la Propiedad Industrial en caso de invasión de:

De acuerdo con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Marcas, el Departamento de la Propiedad Industrial cuando hace el examen técnico de los productos ofrecidos por el denunciante, en caso de invasión de patente, sólo corresponde declarar sobre el resultado de ese examen técnico, sin prejuzgar sobre los derechos de las partes y sin imputar responsabilidad alguna. (75)

4.- Patentes, notificaciones de la declaración de invasión de:

La notificación de la declaración de invasión de una patente, no perjudica al presunto invasor, pues tal declaración es la base para iniciar las acciones civiles y penales, y es indudable que en el ejercicio de éstas, podrá el interesado defenderse si acaso se le demanda o se le acusa por las mencionadas responsabilidades. En la misma ejecutoria se dijo:

(74) Colgate Palmolive Feet., S.A.- Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX.- Pág. 293.

(75) Subirana José.- Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVII.- Pág. 3025.

5.- Patentes, declaraciones de invasión de:

La declaración administrativa de invasión de patentes, es una declaración técnica, hecha por el órgano que señala la ley para decidir si en determinado caso ha habido o no invasión de alguna patente: no se trata propiamente de un juicio, sino de la opinión del Departamento de la Propiedad Industrial, que es indispensable para que, con posterioridad, se ejerzan las acciones civiles o penales que corresponda. (76)

Aunque no expresamente pronunciadas en cuestiones sobre invasión de patentes, citamos las siguientes ejecutorias, cuyas tesis son exactamente aplicables a la materia, ya que las declaraciones de imitación, falsificación y uso ilegal de marcas, que como requisito previo también debe cumplirse por el dueño de la marca infringida, son de la misma índole que las de invasión de patente:

6.- Marcas industriales:

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, establece que la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, y la persona a quien dicha declaración perjudique, tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación, de acuerdo con el procedimiento señalado en la misma Ley, que también dispone que el requisito previo para el ejercicio de la acción, para perseguir cualquier

(76) Nájera Otilia.- Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVII.- pág. 559.

ra de los delitos que enumera en la declaración a que se ha aludido, sin la cual no es posible ejercitar los derechos derivados del registro de una marca comercial. (77)

7.- Resolución técnica:

Significa que la Secretaría de Economía debe limitarse a hacer las declaraciones administrativas con base en las reglas o principios a través de los cuales debe verse el problema sometido a su estudio, consideradas las marcas en función de medios materiales, cuyo objeto es distinguir a los productos industriales y denotar su procedencia, dejando a las autoridades judiciales la apreciación jurídica del caso, así como el juzgar sobre las acciones civiles o penales que de él pueden derivarse. (78)

8.- Marcas, falsificación o imitación de:

El artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial dice que la declaración administrativa de la falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hará desde el punto de vista técnico, y no prejuzgará; es decir, cualquiera que sea la declaración que haga la Secretaría de la Economía Nacional, no obliga ni puede obligar constitucionalmente al Ministerio Público, ni mucho menos al Poder Judicial.

Si la Secretaría, en un caso concreto, declara que hay falsificación y el Ministerio Público o el juez correspondiente, en su caso, encuentran que no la hay, debe absolverse al acusado, contra la declaración de la Secretaría; recíprocamente si -

(77) Talleri y Cía. Sucrs., S.A.- Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVII.- Pág. 764.

(78) Torres Rafael.- Gaceta de la Propiedad Industrial, 1947.- Págs. 558.

la Secretaría declara que no hay falsificación y los hechos se denuncian por cualquiera de los interesados o por cualquier -- ciudadano, y el Ministerio Público encuentra que sí hay delito, puede hacer la consignación no obstante la declaración de la - Secretaría, pues las funciones de las autoridades administrati- vas y las de las autoridades judiciales, son absolutamente inde- pendientes. (79)

9.- Marcas, uso ilegal de las:

El Departamento de la Propiedad Industrial legalmente no - está en posibilidad de dictar en los casos de productos ilegal- mente marcados, declaraciones contra los revendedores responsa- bles, ya que para que estas resoluciones fuesen no solamente -- técnicas como lo manda el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Marcas, sino a que además se encontrasen debidamente motiva- das, en cumplimiento de la exigencia primordial del artículo 16 de la Constitución, requeriría comprobación del elemento dolo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 74, reformado de la - Ley de Marcas, sobre el cual ... nada puede resolver el Departam- ento de la Propiedad Industrial. (80)

10.- Falsificación de marcas comerciales, delito de:

En el proceso no se comprueba que el Departamento de la -- Propiedad Industrial de la Secretaría de la Economía Nacional, haya hecho la declaración de que se hubieran falsificado las -- marcas comerciales de que se ve, falta la base legal para proce- der en contra del acusado no obstante éste confiesa que había -

(79) Lizaola López Luis.- Semanario Judicial de la Federación, - Tomo XCI.- Pág. 2182 y sigs.

(80) The Coca Cola, Co.- Semanario Judicial de la Federación, -- Tomo LXXIX.- Pág. 320.

fabricado el producto que amparaba dichas marcas y el auto de formal prisión dictado en esas condiciones es violatorio al artículo 19 constitucional, puesto que no se comprobó el cuerpo del delito. (81)

11.- Patentes de invención, negativa a una solicitud de procedencia de la prueba pericial en el amparo contra actos de la Secretaría de Industria y Comercio:

Si la Secretaría de Industria y Comercio, al resolver en sentido negativo una solicitud de patente de invención, pronuncia una resolución eminentemente técnica, dentro del juicio de amparo promovido contra esa resolución es procedente la prueba pericial, pues lo contrario daría categoría de infalible a la resolución técnica de la responsable, ya que la prueba pericial, única idónea para auxiliar al juez en este tipo de asuntos, no podría admitirse, dejando al quejoso en estado de indefensión.

- A. R. 3035/1965- Diego Díaz García de la Cadena. 5 votos Sexta Epoca, Vol. CV, Tercera Parte, Pág. 54.
- A. R. 8079/1966- General Electric Company. Unanimidad de 4 votos. Sexta Epoca, Vol. CXVIII, Tercera Parte, Pág. 81.
- A. R. 3222/1966- Hooker Chemical Corporation. Unanimidad de 4 votos. Sexta Epoca, Vol. CXIX, Tercera Parte, Pág. 29.
- A. R. 1695/1959- The Marlin Firearms Company. Unanimidad de 4 votos. Sexta Epoca, Vol. CXX, Tercera Parte, Pág. 132.
- A. R. 2243/1965- Conch International Methane Limited. 5 votos. Sexta Epoca, Vol. CXXI, Tercera Parte, Pág. 28.

Jurisprudencia 460 (Sexta Epoca), Pág. 744, Volumen 2a. Sala, Tercera Parte Apéndice 1917-1975. (En Actualización II Administrativa, tesis 1802, Pág. 1086).

(81) González Morales Rafael.- Semanario Judicial de la Federación. Pág. 138.

12.- Patentes, prescripción en caso de nulidad de:

Si durante los cinco años siguientes a la fecha en que se solicitó y obtuvo una declaración expresa de novedad de patente, el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía Nacional, no hace declaración alguna en contra, dicho Departamento carece de facultades para hacer después una declaración de falta de novedad, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Patentes de Invención. (82)

13.- Patentes, efectos de la nulidad, respecto a terceros:

La resolución de la Secretaría de la Economía Nacional, -- respecto a la nulidad de una patente, no puede afectar a los -- terceros que no figuraron en la controversia en que fue pronunciada la sentencia judicial que dió motivo a aquella, pues el juicio entablado con el fin de obtener la revocación de una declaración sobre patentes, dictada por la Secretaría de la Economía Nacional, que afecta a varios industriales, se sigue únicamente, en contra de dicha Secretaría y no de ellos, no es suficiente para que a éstos se les prive de derechos, sin oírseles, y aunque puedan presentarse en la controversia como terceros - coadyuvantes, no están obligados a ello, y por tanto, la resolución no les puede parar perjuicio. (83)

14.- Patentes de invención, el otorgamiento de las, es un derecho público administrativo:

El acto de donde emanan los derechos del titular de una pa-

(82) Ramírez Ignacio.- Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIV.- Pág. 2873.

(83) Zavala Lara Jesús.- Semanario Judicial de la Federación, -- Tomo LX.- Pág. 1895.

tente 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 esos 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 a la exclusividad de su 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, lo conceptúa como un privilegio.

(84)

15.- Patentes, nulidad. Término de pruebas:

La ampliación de un plazo para rendir pruebas, no implica la revocación, contra derecho, del acuerdo que fijara un término, en virtud de que la Ley de la Propiedad Industrial no establece términos perentorios para la rendición de pruebas en los procedimientos administrativos que consigna.

Revisión fiscal 7408/1960. Laboratorios Lepetit de México, S.A. Enero 23 de 1964. Unanimidad de 4 votos. Ponente: --- Franco Carreño.
2a. Sala.- Sexta Epoca, Volumen LXXIX, Tercera Parte, Pág. 28.

(84) Pacheco Rogerio.- Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXI.- Pág. 931.

16.- Patentes de invención extranjeras:

El artículo 4o. de la Convención de Unión de París, establece una prioridad para obtener las patentes de invención, tomando como punto de partida la fecha de la solicitud respectiva, y la fracción II del artículo 11 de nuestra Ley de Patentes de Invención, establece una prioridad para obtener una patente, tomando en cuenta la fecha de la publicación de la patente en el país de origen. Como se observa, son casos completamente distintos los previstos por dicha fracción II y por el mencionado artículo 4o. Ahora bien, como el caso a que se refiere la mencionada fracción II del artículo 11 no está previsto en ninguno de los artículos de la Convención de Unión de París, no puede decirse que exista reciprocidad para dicho caso, por virtud de la vigencia de la Convención en nuestro país.

Quinta Epoca:	Págs:
Tomo LXX- "Cristalería", S.A.	1280
"Cristalería", S.A.	5353
"Cristalería", S.A.	5353
"Cristalería", S.A.	5353
"Cristalería", S.A.	5353

Jurisprudencia 459 (Quinta Epoca), Pág. 743, Volumen 2a. Sala Tercera Parte Apéndice 1917-1975; anterior Apéndice 1917-1965, Jurisprudencia 182, Pág. 220; en el Apéndice de fallos 1917-1954, Jurisprudencia 735, Pág. 1350. (En nuestra Actualización I Administrativa, tesis 1108, Pág. 624).

17.- Determinación de la fecha legal para el pago de anualidades, de conformidad con el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

Para los efectos propios del pago de las anualidades de --

una patente, la fecha legal a que alude el artículo 52 del Reglamento de la Ley, cuando habla de que podrá hacerse dicho pago, a más tardar, el último día del tercer año de su expedición, a partir de la fecha legal, es precisamente la fecha legal de expedición del título, porque de no ser así efectivamente, podría acontecer que se declararan caducas patentes aún no expedidas, en aquellos casos en que la tramitación administrativa correspondiente se ha demorado de modo extremo. La confusión de la recurrente radica en considerar que de acuerdo con la Ley de la materia, sólo existe una fecha legal; sin embargo, el artículo 35 de la Ley de la Propiedad Industrial aclara absolutamente el problema que se cuestiona en este Toca, cuando establece que los títulos que amparen las patentes, harán constar entre otras circunstancias: "La fecha legal de la patente, la de prioridad en su caso, y la de expedición del título." Como se ve, evidentemente no existe en materia de patentes solamente como fecha legal, la de solicitud a que alude el artículo 38 de la Ley, -- pues también existe lo que se llama fecha legal de expedición del título, o fecha legal de expedición de patente. A esta clase de fecha legal se refiere, en conclusión, el artículo 52 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando regula lo referente al pago normal de anualidades. (85)

(85) Reyna Frank.- Semanario Judicial de la Federación, Tomo --
XCVI, Vol. I.- Págs. 414 y 415.- Informe de la Corte, de -
1948.-Pág. 116.

CONCLUSIONES

- 1.- Hecho un análisis de lo que entendemos por patente de invención, se llega a la conclusión de que patente de invención es: "El documento en que se hace constar el derecho exclusivo temporal que la administración pública reconoce al autor de un invento para su explotación".

- 2.- La patente al consistir en el derecho exclusivo de explotación, es un derecho industrial de carácter real, que -- confiere a su titular la propiedad temporal del invento, -- así como transmitirlo total o parcialmente y prohibir a -- terceros su uso. El título en sí, es un documento público declarativo, que se expide a consecuencia de un acto administrativo, solemne y de naturaleza unilateral.

- 3.- Se logra observar, que la patente ya no se considera como un derecho natural del inventor, sino como una prerrogativa que otorga el Estado y que, por ser tal, requiere una contrapartida de quien la recibe, para que la sociedad obtenga un beneficio.

- 4.- En la medida en que la patente confiere un derecho exclusivo, da un estímulo a la invención, con lo que fomenta -- el progreso de la industria, dando como consecuencia un -- objetivo económico.

- 5.- Las disposiciones contenidas en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a las patentes de invención son actualmente el artículo 2º y el artículo 89 fracción XV, que se refieren a la patente de invención como un privilegio que se otorga a los descubridores o inventores. La patente resulta un título que garantiza la exclusividad de ciertos derechos del inventor y que es otorgado por el Estado.

- 6.- Es evidente que la legislación citada da un apoyo al sistema de patentes, y en el transcurso del tiempo se ha dado una evolución que lo ha enfatizado más.

- 7.- Con nuevas reformas, México no corre el riesgo de rezagarse frente a los demás países en una época de transformaciones tan rápidas que hacen cada vez más difícil y costoso recuperar los espacios y tiempos perdidos. Con futuras modificaciones a la Ley de Invenciones y Marcas, México se ubica a la vanguardia en los cambios que se van necesitando para competir eficazmente en el plano internacional.

- 8.- La invasión de los derechos de patente se considera como hecho delictuoso que reprime la ley. Por su carácter trascendental de pena pública en que culmina la represión de esta actividad delictuosa, la acción de reclusión resulta más eficaz que la acción pecuniaria que consigna la Ley de Invenciones y Marcas.

9.- Es de hacerse notar que son muy pocas las controversias - sobre derechos de patente que han llegado hasta su final, esto es, hasta asegurar daños y perjuicios y que se aplique una sanción al infractor, por lo que, es muy conveniente la simplificación administrativa para dar un servicio expedito y útil a los particulares, con lo que se daría una mejor protección de los derechos del inventor.

10.- Las causas de extinción del derecho de patentes, garantizar a la sociedad la existencia de privilegios fundados sólo en razones justas.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Álvarez Soberanis Jaime.- La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica.- Primera edición.- Editorial Porrúa, S.A.- México, 1979.
- 2.- Barrera Graf Jorge.- Tratado de Derecho Mercantil.- "Generalidades y Derecho Industrial".- Volumen Primero.- Editorial Porrúa, S.A.- México, 1957.
- 3.- Cabanellas de Torres Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Editorial Heliasta S. R. L.- Argentina, 1988.
- 4.- Cabanellas de Torres Guillermo.- Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones.- Edición Depalma.- Argentina, 1983.
- 5.- Capitant Henri.- Vocabulario Jurídico.- Ediciones Depalma.- Argentina, 1986.
- 6.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 86a. edición.- Editorial Porrúa, S. A.- México, 1989.
- 7.- Correa Antonio.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.- Enero-junio.- Editorial Libros de México, S.A.- México, 1963.

- 8.- De Fina Rafael.- Diccionario de Derecho.- Sexta edición.- Editorial Porrúa, S. A.- México, 1977.
- 9.- Diccionario Enciclopédico Espasa.- Tomo XVIII.- Octava -- edición.- Espasa-Calpe, S. A.- Madrid, 1979.
- 10.- Diccionario Patria de la Lengua Española.- Tomo 50.- Editorial Patria, S. A.- México, 1983.
- 11.- Fruit René.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.- julio-Diciembre.- Editorial Libros de México, S. A.- México, 1966.
- 12.- Jiménez Huerta Mariano.- Derecho Penal Mexicano.-"La tutela penal del patrimonio".- Tomo IV.- Editorial Porrúa, S.A. México, 1977.
- 13.- Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras.- "Ley de Invenciones y Marcas".- 15a. edición.- Editorial Porrúa, S. A.- México, 1990.
- 14.- Mantilla Molina Roberto L.- Derecho Mercantil.- Vigésimo--cuarta edición.- Editorial Porrúa, S. A.- México, 1986.

- 15.- Palomar de Miguel Juan.- Diccionario para juristas.- Primera edición.- Ediciones Mayo, S. de R.L.- México, 1981.
- 16.- Penrose Edith.- La economía del sistema internacional de patentes.- Siglo veintiuno editores, S. A.- México, 1974.
- 17.- Rangel Medina David.- El Foro, Revista de la Barra de Abogados.- julio-diciembre.- Editorial Libros de México, -- S. A.- México, 1957.
- 18.- Rangel Medina David.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.- enero-junio.- Editorial Libros de México, S.A.- México, 1965.
- 19.- Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario.- Primera edición.- Editorial Libros de México, S. A.- México, - 1960.
- 20.- Rofort Maurice.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.- julio-diciembre.- Editorial Libros de México, S. A.- México, 1966.
- 21.- Sepúlveda César.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.- Segunda edición.- Editorial Porrúa, S. A.- México, 1981.
- 22.- Tillett A. D.- Comercio Exterior.- Vol. 26.- Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.- México, 1976.