



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

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

**LA NULIDAD EN LAS PATENTES  
DE INVENCION**

**FACULTAD DE DERECHO  
SECRETARIA AUXILIAR DE  
EXAMENES PROFESIONALES**

**TESIS PROFESIONAL**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE**

**LICENCIADO EN DERECHO**

**P R E S E N T A:**

**ENRIQUE FERNANDO MONTAÑEZ ROMERO**



**MEXICO, D. F.**

**1992**

**FALLA DE C.R.G.**



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

# INDICE

## INTRODUCCION

### CAPITULO I

#### CONCEPTOS FUNDAMENTALES

	Pág.
1.- Concepto de invención . . . . .	1
2.- Invenciones de producto e invenciones de procedimiento . . . . .	3
3.- Diferencias entre invención y descubrimiento . . . . .	4
4.- Características del invento para ser patentable . . . . .	5
5.- Definición de patente . . . . .	8
6.- Triple función de la patente de invención. . . . .	11
7.- Naturaleza jurídica de la patente de invención. . . . .	12
8.- Clasificación de las patentes de invención . . . . .	15
9.- Fundamento constitucional de las patentes de invención. . . . .	16

### CAPITULO II

#### OBTENCION Y EXPEDICION DE LA PATENTE

1.- Requisitos de la solicitud . . . . .	18
2.- Exámen de Forma . . . . .	23
3.- Exámen de Fondo . . . . .	25
4.- Derechos que confiere la patente . . . . .	28
5.- Modos de concluir la patente . . . . .	34

### CAPITULO III

#### ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES DE LA NULIDAD DE PATENTES

	Pág.
1.- Ley de las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria . . . . .	42
2.- Ley de 7 de Mayo de 1832 sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria . . . . .	42
3.- Ley de 7 de Junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores . . . . .	43
4.- Ley de Patentes de invención expedida el 25 de Agosto de 1903 . . . . .	45
5.- Ley de Patentes de invención de el 26 de Junio de 1928. . . . .	48
6.- Ley de la Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de 1942 . . . . .	51
7.- Ley de Invenciones Y Marcas de el 10 de Febrero de 1976 . . . . .	54

### CAPITULO IV

#### LA NULIDAD DE LA PATENTE EN LA LEY VIGENTE

1.- Motivos de la nulidad . . . . .	58
2.- Fundamento constitucional de la nulidad . . . . .	64
3.- Naturaleza jurídica de la nulidad de patente . . . . .	66
4.- Efectos de la nulidad de la patente . . . . .	67

5.- Nulidad de las patentes de invención y el interés social.	68
6.- Diferencias entre nulidad y caducidad de la patente de invención . . . . .	69
7.- Procedimiento para decretar la nulidad. . . . .	71
8.- Trámite de la nulidad . . . . .	73
9.- Nulidad total y nulidad parcial . . . . .	76
10.- Recurso contra la declaración y la negación de la nulidad.	77
CONCLUSIONES . . . . .	82
BIBLIOGRAFIA . . . . .	84

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

El hombre al dedicarse a hacer indagaciones y dedicar su tiempo a la investigación en materia de propiedad industrial, para crear - nuevos y mejores medios de producción, dan lugar a que se le reconozca tal dedicación. Ese reconocimiento se origina con la patente de - invención, la cual se concede mediante un procedimiento minucioso - que esta integrado por dos tipos de exámenes: el de forma y el de - fondo. Una vez realizados con resultado favorable, se procederá a la expedición de la patente.

Pero puede suceder que en la tramitación de ésta, se hubiere - incurrido en contravenciones a la ley, y que a pesar de ello la patente se conceda. De esa manera se estaría gozando de un derecho que no le pertenece en rigor.

Para el supuesto antes mencionado la ley prevé que la patente - afectada de algún vicio o una contravención, será declarada nula, y que los efectos que haya producido serán retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud.

## CAPITULO I

### CONCEPTOS FUNDAMENTALES

#### 1.- CONCEPTO DE INVENCION

El tratar de encontrar una definición con las características intrínsecas de la invención, y satisfacer o capacitar a cualquier persona para decidir si una idea la constituye o no en el sentido jurídico del término, no es tarea sencilla, es por ello que los especialistas en la materia han tratado de elaborar una que cumpla con estos requisitos.

El Diccionario de la Lengua Española, la define como la forma de hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso una cosa nueva o no conocida. (1)

Barrera Graf, nos dice que la invención constituye un acto esencialmente intelectual, ya que consiste en la concepción de una idea cuyo fin estriba en la solución de un problema. (2)

(1) Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, Madrid, 1970, pág. 757.

(2) Barrera Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Volúmen I, Editorial Porrúa, S.A., México, 1957, pág. 337.

Baylos Corroza considera que la invención es la combinación -- de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada materia o energía produce un resultado útil para la - satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto con anterioridad. (3)

Pella nos dice que "es invento toda nueva combinación de fuerzas, aplicada a la industria". (4)

Renoward dice que invención es en ejercicio del pensamiento, - una novedad en los conocimientos o en las combinaciones, por las - cuales la inteligencia ejerce su imperio sobre la materia.(5)

El maestro David Rangel Medina considera que la invención es - la solución a un problema técnico de la industria, consistente en - el empleo de medios ya conocidos para resolver la necesidad de que - se trate. (6)

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial defi ne a la invención como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprove chamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de -

(3) Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho industrial, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1978, pág. 537.

(4) Pella y Forgas, José, Nuevo Tratado de Patentes de invención, Barcelona, 1904, pág. 23.

(5) Renoward, Citado por Pella y Forgas, ob. cit., pág. 24.

(6) Rangel Medina, David, Apuntes de clase de la materia Patentes, Marcas y Derechos de Autor, 1990.

una necesidad. Quedan comprendidas entre las invenciones los productos o procesos de aplicación industrial. (7)

Nosotros consideramos que esta definición es la más completa, ya que contempla en gran parte las ideas de varios tratadistas en la materia y a su vez reúne los elementos necesarios para una mejor comprensión de lo que es la invención para el derecho.

## 2.- INVENCIONES DE PRODUCTO E INVENCIONES DE PROCEDIMIENTO

Un producto es un cuerpo cierto y determinado, perteneciente al mundo de la materia o energía. Un procedimiento es la sucesión de operaciones a realizar con determinadas materias o energías.(8)

En el primer caso, el objeto de la invención es un cuerpo cierto, indescriptible o formulable. En el segundo, el objeto de la invención es un comportamiento, una actividad humana referida a la realidad física enunciable mediante la indicación de la serie de operaciones que habrán de tener lugar para que el resultado se obtenga. (9)

En la invención de producto, el inventor formula el prototipo de una realidad natural. En la invención de procedimiento, en cambio proporciona un prototipo de conducta. (10)

(7) Art. 16 de la LFPPI,

(8) Baylos Corroza, Hermenegildo, ob. cit., pág. 707.

(9) ibidem, pág. 708.

(10) idem.

### 3.- DIFERENCIAS ENTRE INVENCION Y DESCUBRIMIENTO

Es frecuente la confusión entre invención y descubrimiento. Esta errónea confusión es común y por ello consideramos necesario hacer la diferenciación.

El descubrimiento supone siempre una cosa ya existente; la invención a su vez consiste en una cosa nueva que no existía con anterioridad. Por el primero se ponen siempre de manifiesto, se reconocen objetos, fenómenos y propiedades de los cuerpos, cuya existencia no estaba aún comprobada, pues había escapado a la observación ajena; por el segundo se crean nuevos efectos técnicos con idea de satisfacer - necesidades humanas inmediatas, combinando y usando fuerzas de la naturaleza.

Por su parte la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 19, establece lo que no se considera invención, y dice:

"Art. 19. No se consideran invenciones:

I.- Los principios teóricos o científicos.

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún -- cuando anteriormente fuese desconocido.

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios.

IV.- Los programas de computación de información

V.- Las formas de presentación de información

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias.

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.

VIII.- La juxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia."

#### 4.- CARACTERISTICAS DEL INVENTO PARA SER PATENTABLE

Para que la invención pueda ser patentada, es necesario que cumpla con ciertas características. Estas características son también llamadas condiciones negativas y condiciones positivas de patentabilidad .

Las condiciones negativas de patentabilidad se refieren a la exigencia de que la invención positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentar establecidas en la ley.

Las condiciones positivas de patentabilidad son aquellas que deben caracterizar una invención para tener acceso a la protección patentaria: la novedad, la actividad inventiva, y la aplicación industrial. (11) Estas condiciones se encuentran consagradas en el artículo 15 de la LPPPI, el cual dice:

"Art. 15. Serán patentables las invenciones que sean nuevas resultado de una actividad inventiva y, susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley."

a) NOVEDAD.

La invención debe de aportar algo nuevo, algo que hasta entonces fuera desconocido o no explotado; es decir, debe de contribuir al progreso y a la superación de la técnica industrial, ya sea en sus principios, por la idea que le sirva de base, o en sus medios de realización por las dificultades que el inventor ha tenido que vencer.

La novedad debe ser de tal naturaleza que signifique una real innovación para la industria, o sea que no basta una simple mejora, una adición, o la corrección de un defecto, sino que requiere un adelanto efectivo. (12)

---

(11) Bercovitz A., Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán, Madrid, 1969, pág. 56. Citado por Rangel Ortiz Horacio, Las patentes en México, Evolución y sistema actual, - Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, año, Núm. 12, México, 1988, págs. 247 y 249.

(12) Barrera Graf, Jorge, Ob. cit., págs. 338 y 339.

Ahora bien el significado de nuevo en la forma en que se usa es mucho más restringido que una definición común. Significa todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica; es decir, que no se haya hecho público mediante una descripción oral o escrita, o por cualquier otro medio de difusión, en el país o en el extranjero.

b) ACTIVIDAD INVENTIVA.

+

La ley considera a la actividad inventiva como el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

Se trata de que el inventor proponga los medios y que señale un plan para obtener y realizar el objeto que caracteriza el problema .  
(13)

c) APLICACION INDUSTRIAL.

La ley en la materia, en su artículo 12 Fracción IV, considera que la aplicación industrial es la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyendo en esta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios.

---

(13) Barrera Graf, Jorge, ob. cit., pág. 338.

La utilidad significa, que esta puede satisfacer necesidades humanas, la cual se manifiesta en la posibilidad de aplicación práctica y de su uso colectivo. (14)

#### 5.- DEFINICION DE PATENTE

Conforme a su raíz etimológica patente proviene del latín patens patere, estar descubierto, manifiesto. (15)

A continuación se mencionarán diversos conceptos de la patente de invención, según los siguientes autores.

Para Cabanellas, es el título que acredita la prioridad en el registro de una invención, o que faculta para explotarla. (16)

Rafael De Pina Vara, opina que es la autorización expedida por autoridad competente para el ejercicio de alguna actividad o función hecha constar en documento auténtico. (17)

Para Barrera Graf, la patente es el derecho exclusivo de explotación de la invención que la ley concede al inventor o a su causahabiente. (18)

---

(14) Barrera Graf, Jorge, ob. cit., pág. 338

(15) Diccionario Patria de la Lengua Española, pág. 1260

(16) Cabanellas de Torres, G., Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastra, Tomo 11, 8ª Edición, Buenos Aires, Arg., pág.238

(17) De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México, 1983, pág.383.

(18) Barrera Graf, Jorge, ob. cit., pág. 360.

El maestro David Rangel Medina opina que la patente es el título que acredita el derecho exclusivo al uso del invento a que se refiere la patente. (19)

Horacio Rangel Ortiz la define como "El título que permite a un inventor o a su causahabiente, explotar de modo exclusivo un invento determinado mediante el cumplimiento de ciertas obligaciones, que marca la ley." (20)

Para Mantilla Molina, la patente es tanto el derecho de aprovechar con exclusión de cualquier persona, bien un invento o sus mejoras, bien un modelo industrial, como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho. (21)

El tratadista Allart nos dice que la patente es un título oficial que indica la hora, el día, sí como la naturaleza de la invención, pero ese derecho no estará reconocido por la ley, hasta que conste en un título oficial que es la patente de invención. (22)

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

---

(19) Rangel Medina, David, Apuntes de la clase de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, 1990.

(20) Rangel Ortiz, Horacio, ob. cit., pág. 248.

(21) Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, Decimonovena Edición, México, 1979, pág. 113.

(22) Allart, H., Traité, Théorique de brevet d'invention. Citado por Medina y Sobrado G., Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial, La Habana, 1949, pág. 86

un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado, o empleen un método o un procedimiento patentado.

Al expirar el plazo que se concedió, el privilegio se pone a disposición del público en general, o como suele decirse, pasa a ser del dominio público." (23)

En nuestra opinión consideramos que la patente de invención se considera como un derecho legal que concede el Estado por medio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a una persona física o moral durante 20 años improrrogables, para producir o utilizar en forma exclusiva o a través de un procedimiento que sea resultado de su inventiva.

En cuanto a la vigencia de la patente de invención, hay una excepción, y esta es, que se puede prorrogar por tres años más en el caso de productos farmoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de estos, siempre y cuando, que su titular conceda licencia para su explotación a alguna persona moral con capital mayoritariamente mexicano. (24)

---

(23) Documento de la UNTAC, la Función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo. Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, La UNCTAD y la OMPI, Núm. de venta s.75. 11. D.O. Nueva York, N.Y., 1975, págs. 1 y 2. Citado por Álvarez Soberanis, Jaime, Regulación Jurídica de la Transferencia de Tecnología, Editorial Porrúa, México, 1979, pág. 44

(24) Art. 23, párrafo 11, LFPPI.

## 6.- TRIPLE FUNCION DE LA PATENTE DE INVENCION

- a) La de resguardar la tecnología nacional, y dar protección al empresario que invierta en desarrollo tecnológico.
- b) Es un elemento fundamental para la comercialización o negociación de la tecnología, es decir, que en la medida en que la patente confiere un derecho exclusivo, es un estímulo a la invención, 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. (25)
- c) Tiene un valor fundamental como fuente de información tecnológica. Si bien, el documento de patente protege la propiedad del inventor, a cambio de este derecho, el inventor se compromete a dar a conocer a la sociedad los detalles sobre su invención, todo esto con el fin de no detener el flujo de conocimiento.

Interpretando lo anterior se puede decir que la patente tiene un valor como fuente de información, ya que la publicación de las invenciones patentadas se encuentran accesibles al público. Esto significa que cualquier investigador o inventor independiente puede consultar la literatura de patentes, tanto nacionales, como independientes o internacionales. Todo es posible, ya que existen bancos de información especializados en materia de patentes clasificada por áreas de conocimiento, inventores, familia de patentes y cronológicamente.

(25) Penrose, Edith, La economía del sistema de patentes internacional, Editorial siglo XXI, 1975, pág. 32.

## 7.- NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE DE INVENCION

En diversas obras de autores en materia de propiedad industrial, se han elaborado diversas doctrinas relativas a la naturaleza jurídica de la patente de invención, y para efecto de este estudio se analizará y se hará una breve exposición al respecto.

### a) LA PATENTE COMO UN PRIVILEGIO.

El artículo 28 de la Constitución mexicana afirma que son privilegios "los que por tiempo determinado 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".

Tomando en consideración el precepto anteriormente citado, a la patente de invención se le llama privilegio concedido por determinado tiempo. Nosotros no estamos de acuerdo con ese reconocimiento, y nos unimos a la opinión del maestro David Rangel Medina, el cual considera que el privilegio (de privata lex, ley particular) históricamente es una gracia o prerrogativa del soberano, pues emanando de éste todos los derechos, los podía conferir a sus súbditos en forma de privilegio. Este significa la idea de un favor concedido por los poderes públicos y de ninguna manera responde al origen de un derecho que proviene de la inteligencia; el privilegio siempre fué un favor dependiente de la buena o mala voluntad del rey, sin estar sometido a regla alguna, por lo que su duración y condiciones eran variables. (26)

(26) Rangel Medina, David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística, año III, enero-junio, núm. 5, México, pág. 22.

En atención a estas consideraciones, desde fines del siglo XVII los juristas sostuvieron que la protección del Estado no debía basarse en la concesión de privilegios, y se esforzaron para que este nuevo derecho se reconociera equiparándolo con el de la propiedad. (27)

El privilegio en el fondo no es otra cosa que un régimen de desigualdad, en oposición al sistema preconizado por nuestra Constitución en su artículo 13 que sostiene el principio de igualdad ante la ley, no debiendo coexistir en dicha Carta Magna dos principios contradictorios. (28)

Tales afirmaciones son apoyadas por conceptos emitidos por Stolfi: "el privilegio estrictamente considerado, corresponde a un estado social y político bien distinto del actual; se utilizó para premiar hazañas o en recompensa de favores recibidos". (29)

#### b) LA PATENTE COMO MONOPOLIO.

La mayoría de los autores afirman y aceptan esta teoría, y consideran a la patente como un monopolio legal de explotación, la cual por su contenido es comúnmente aceptada, aunque a nuestro parecer - esto es erróneo

---

(27) Rangel Medina, David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención, ob. cit., págs. 22 y 23.

(28) ibidem., pág. 23

(29) Stolfi, Nicolas, Traité theorique et pratique de la propreté litteraire et Artistique, 1916, Tomo I, pág. 278. Citado por Rangel Medina David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención, ob. cit., pág. 23

El monopolio implica una forma de explotación que por ningún concepto es la del derecho de patente, ya que en el primero, la palabra indica no sólo esa explotación, sino todo un conjunto de actos tendientes al dominio del comercio en una determinada rama; es decir, un control del mercado que impide el desarrollo de la competencia; por otra parte, sabido es que el monopolio obedece a causas de orden económico, y que tienen como fin el control de una rama de la industria mediante prácticas ilegales y nunca con argumentos de índole jurídica. (30)

Aplicando lo anterior, encontramos que el artículo 28 Constitucional, prohíbe expresamente la creación de monopolios, el cual dice: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, -- las prácticas monopolísticas, ....".

El mismo artículo confirma nuestro punto de vista al decir: "Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a ..... los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

De todo lo anteriormente escrito, concluimos que la patente no es un monopolio, ya que no tiende al control de una rama industrial, sino por el contrario, mediante dicha explotación se realiza la competencia y no supone prácticas ilegales, ya que de realizarse estas, la misma ley en la materia establece sanciones a quien las practica.

---

(30) Guzmán y Godoy, Gonzalo, Monopolios y Patentes, Tesis, UNAM., 1958, México, págs. 19 y sigs.

#### DE LA PATENTE COMO UN DERECHO EXCLUSIVO.

A nuestro parecer consideramos que la patente en sí es un derecho exclusivo de explotación del invento patentado por el inventor o su causahabiente, o por persona autorizada para ello.

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. (31)

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. (32)

#### 8.- CLASIFICACION DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

En nuestro país, la legislación abrogada, en su artículo 4°, reconocía a las patentes de invención y las de mejora. Ahora con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se reconocen dos categorías, la de invención y las que se refieran a materia viva. La primera categoría se refiere a las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. La segunda categoría se refiere a las invenciones que comprenden a las variedades vegetales; los microorganismos tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los microplasma y, en general las células que no se reproduzcan sexualmente y; los procesos

(31) Di Franco, Luigi, Treatato della Proprieta Industriale, Milano, 1938, pag. 77. Citado por Rangel Medina David, Invasión, Nulidad y caducidad de las patentes de invención, revista EL Foro, Mexico, nums. 18-19, junio-diciembre, 1967, pag. 64.

(32) Rangel Medina, David, cit., pag. 64.

biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.

#### 9.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LAS PATENTES DE INVENCION.

Las patentes de invención se encuentran fundamentadas en el artículo 28 Constitucional, el cual establece la prohibición de los monopolios, a excepción de los que la misma Carta Magna nombra y regula; dicho artículo en su fracción VIII dice: "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 de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Antecedente inmediato de este precepto, lo es el artículo 28 de la Constitución de 1857, redactado substancialmente igual, ya que la regla general prohibía la existencia de monopolios. Excluía a "los privilegios que por determinado tiempo, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora".

Por su parte, el artículo 73 de la Constitución se refiere a las facultades del Congreso de la Unión, y en su fracción X y XXIX se refiere a materia de patentes.

Fracción X.-"Facultades para legislar en toda la República sobre..... comercio".

Fracción XXIX F.-"Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos.....".

El artículo 89 fracción XV de la Constitución (fracción XVI del artículo 85 de la 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".

## CAPITULO II

# OBTENCION Y EXPEDICION DE LA PATENTE

### 1.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD

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

Antes que nada, la solicitud deberá ser presentada respetuosamente en idioma español, y escrita a máquina. Si no cumple con estos requisitos será devuelta la solicitud, y no se iniciará lo que se promueva.

La solicitud la podrá presentar directamente el inventor o por conducto de su causahabiente, o a través de su apoderado. Se considera como causahabiente del inventor a quien adquiere el derecho que aquél tiene en relación con determinada invención, por herencia, enajenación o cualquier otro título legal. Este deberá comprobar su carácter de tal, conforme a derecho.

Por otro lado y en supuesto de que en el trámite para obtener la patente de invención, se realice por conducto de apoderado, éste podrá autorizar en sus promociones a otras personas para oír y recibir notificaciones, y presentar y recibir toda clase de documentos.

En el caso de que sean varias personas las creadoras de una invención, deberán nombrar a un representante común, quien sólo podrá actuar para la tramitación de la patente; en caso de que no se designe, se tendrá como representante común a la primer persona mencionada en el escrito de la solicitud.

Hecha la solicitud, esta deberá presentarse ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. Es necesario mencionar que la Secretaría, delega la facultad directamente a su Dirección General de Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 Frase. III, del reglamento interno de la Secretaría, que a la letra dice:

"Art. 17.- Son atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico:

Fracción III.- Tramitar, y en su caso, autorizar las solicitudes de registro o de publicidad de patentes..., de dibujos o modelos industriales, de marcas, de denominaciones de origen, y de avisos o nombres comerciales, así como el registro de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y la conservación de los derechos que establezcan los ordenamientos legales".

**A.- DATOS DE LA SOLICITUD.**

Como anteriormente se mencionó, la solicitud se debe hacer en idioma español, de manera respetuosa y escrita a máquina; por triplicado y en los términos del formato que expida la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Dicha solicitud se deberá referir a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo. Si no se cumple con todo lo anterior, la Secretaría se lo comunicará por escrito al solicitante con el fin de que en un plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, y conservándose como fecha de cada una, la de la solicitud inicial. Si no se realiza esto, vencido el plazo, se tendrá como abandonada la solicitud.

Los datos que básicamente debe contener la solicitud para la obtención de una patente, son los que a continuación se enumeran.

- 1.- Anotar el nombre o título de la invención. No deberán anotarse de nominaciones de fantasía en virtud de que éstas no son admisibles.
- 2.- Datos del inventor, tales como: Nombre, domicilio, nacionalidad, registro federal de causantes.
- 3.- Datos del causahabiente, si lo hay; nombre, nacionalidad, domicilio, registro federal de contribuyentes.

4.- Al calce, se debe de anotar la lista de los documentos que se remiten junto con la solicitud, los cuales son de rigor, tales como la descripción y reservas del invento y los dibujos, como las copias de todos estos documentos, y otros que pueden ser accidentales como el mandato al apoderado, el documento por el cual se hayan cedido los derechos.

5.- En el caso de que la patente sea de las que tienen prioridad, es conveniente mencionar en la solicitud la fecha de la primera y la mención de la Nación en que fué presentada primeramente pues aunque esto pueda hacerse en documentos por separado, resulta de mayor conveniencia que consten todos en un mismo documento, para así evitar errores y complicaciones en la tramitación posterior.

6.- Si el inventor es extranjero, y reside en nuestro país, o es mexicano por naturalización, deberá mencionarse en la petición, y comprobarse esa circunstancia ante la Dirección.

7.- Por último, la solicitud deberá hacerse en papel blanco grueso tamaño carta, y empleando en la escritura tinta negra. La solicitud la puede inscribir el inventor e ir firmada por éste o por su causahabiente o un apoderado.

#### B.- DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD.

Al ser presentada la solicitud, ésta se hará acompañar de los siguientes documentos.

1.- Es necesario presentar una descripción de la invención, la cual se deberá hacer en una hoja tamaño carta, con un margen izquierdo de 4 a 5 cms., a la cual se le añadirán copias legibles y con las mismas características del documento original.

2.- Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la mejor comprensión de la descripción. Los dibujos se deben hacer de tal forma que sean inteligibles para el propósito de determinar las partes esenciales de la invención. Deben carecer de leyendas, títulos o nombres, y sólo se admitirán como elemento extraño al dibujo, junto con los numerales de las partes, el nombre y firma del inventor, en la parte inferior derecha de la hoja.

Los dibujos deben hacerse en papel blanco tamaño carta, con una línea trazada en sentido vertical de la hoja a un centímetro y medio de la orilla izquierda, así mismo no deben llegar hasta la orilla del papel o la línea del margen izquierdo. Si fuere necesario se usarán más hojas, debiendo contener una de ellas por completo el dibujo de la invención.

3.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas, y no podrán exceder del contenido de la descripción.

La reivindicación consiste en la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente y se otorga, en su caso, en el título correspondiente.

Una misma solicitud de patente podrá contener una o más reivindicaciones. En dichas reivindicaciones se expresan las características novedosas de la invención, las cuales precisarán el alcance de la protección legal que solicita, debiendo estar enumeradas y relacionadas, guardando una dependencia congruente con las precedentes, y firmadas al final por el inventor, su causahabiente o apoderado en su caso, mencionando la fecha y lugar en que se firma.

4.- Un resumen de la descripción, el cual servirá únicamente para su publicación y elemento de información.

5.- Por último, anejar el comprobante de pago, por concepto de estudio de la solicitud de patente, el monto que estipula, lo contiene la Ley Federal de Derechos.

Una vez que se hayan integrado todos los documentos, estos se entregarán en la oficialía de partes de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, formándose así un expediente, al cual se le designará un número con el cual se le va a identificar en el futuro.

Formado el expediente, este pasará por dos exámenes, el de forma y el de fondo, en los cuales se determinará si se concede o no la patente.

## 2.- EXAMEN DE FORMA

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

Este exámen encuentra su fundamento en el artículo 50 de la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el cual dice:

"Art. 50.- Presentada la solicitud, la Secretaría realizará un exámen de forma de la documentación, y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere pertinente o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. Los documentos que se presenten por ningún motivo contendrán reivindicaciones adicionales o con mayor alcance que las reivindicaciones adicionales reclamadas en la solicitud original, ya que en este caso será necesario una nueva solicitud."

Si realiza las modificaciones dentro del término de los dos meses a la notificación, se considerará la fecha legal correspondiente a la solicitud original.

Cuando se omiten partes esenciales de la invención, esto es, -- cuando no se presentan los dibujos, y la descripción no sea suficiente, y la invención no parece como tal, esto debido a la inexperience de quien promueve; debe presentarse una nueva solicitud acompañada de una nueva descripción y dibujos, pero entendiéndose que la idea inicial de la invención no se altere en sus elementos esenciales.

### 3.- EXAMEN DE FONDO

En este examen se determina si la invención cumple con las condiciones para ser patentable, es decir, que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

Es el artículo 53 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, quien nos señala la realización de este examen.

"Art. 53.- Una vez publicada la solicitud de patente, la Secretaría hará un examen de fondo de la invención, para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 15 de esta Ley.

Este examen, tiene como finalidad, la de revisar si el invento que se quiere patentar no haya sido dado a conocer por otros medios. Esta revisión tiene dos etapas, un examen previo y uno ordinario.

a) Se hace un examen previo entre las patentes nacionales similares concedidas anteriormente o en trámite, para averiguar si con la nueva solicitud se invadirán derechos ya adquiridos. Si de dicho examen resulta que si se invaden derechos, la patente no se expide.(33)

b) El examen ordinario, se efectúa después de que en el previo apareciere que no se invaden derechos por otra patente nacional vigente.

---

(33) Rangel Medina, David, La prueba pericial en el amparo contra negativas de patente, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año V, enero-junio, 1967, Núm. 9, págs. 12 y 13.

Establecido lo anterior, se determina si la invención carece de novedad, ya sea porque corresponde a una patente nacional anterior, ya extinguida, o bien porque el invento éste comprendido en una patente extranjera, o bien, que se haya explotado con anterioridad.(34)

Para el caso de que la invención se exhiba en una convención o un evento, ya sea nacional o internacional, esto se deberá comprobar haciendo la mención correspondiente en la solicitud, anexando la documentación probatoria, mencionando las fechas de inicio y clausura del evento de que se trate, y depositando en la Secretaría un resumen del evento o convención. La documentación se debe presentar a más tardar el último día hábil antes de iniciarse el mencionado evento. Si la solicitud de patente se presenta a los cuatro meses siguientes a la clausura del evento, se tomará como fecha legal de la solicitud la del depósito preliminar, si no se hace así dentro del lapso mencionado, se considera perdida la novedad.

Hecho lo anterior, la Secretaría verificará que la invención sea evidente para un técnico en la materia y que dicho invento se pueda producir o utilizar.

Para la realización del examen de fondo, la Secretaría puede solicitar el apoyo técnico del Instituto, y en su caso de organismos e Instituciones nacionales especializados.

---

(34) Rangel Medina, David, La prueba pericial en el juicio de amparo contra negativas de patentes, ob. cit., pág. 12.

El trámite concluye con alguna de las modalidades siguientes: a) Abandono de la solicitud una vez que no son cumplidos los requerimientos que le haga la Dirección al titular de la patente, dentro de los plazos legales ; b) Negativa de la patente y; c) Otorgamiento de la patente. (35)

Cuando la patente es negada, se le comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentaciones legales de su resolución. Contra esta resolución, sólo procede el recurso de reconsideración, el cual se debe presentar por escrito ante la Secretaría en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que se haga la notificación de la resolución. A este recurso se le deben de acompañar la documentación que acredite su procedencia, y una vez analizados los argumentos y los documentos presentados, la Secretaría emitirá su resolución por escrito al recurrente, y si esta resolución nuevamente es negatoria, se hará su publicación en la gaceta.

El fallo de la Secretaría es definitivo, y si este es negatorio, sólo se podrá impugnar a través del juicio de amparo indirecto, el cual se debe promover ante un Juez de Distrito en el Distrito Federal en materia administrativa, cuya sentencia, a su vez será combatida mediante recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito.

---

(35) Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991, Primera Edición, pág. 27.

También puede ocurrir que se conceda la patente, y cuando el resultado es satisfactorio, este se da a conocer al solicitante por escrito, para que dentro del plazo de dos meses cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y cubra los derechos para su expedición. El documento comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos.

En el documento donde se reconoce el derecho exclusivo, se hará constar:

- 1.- Número y clasificación de la patente.
- 2.- Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide.
- 3.- Nombre del inventor o inventores.
- 4.- Fecha legal, de prioridad y de expedición.
- 5.- Denominación de la invención.
- 6.- Plazo de vigencia de la patente.

Los documentos donde se conceden las patentes, se otorgan a nombre del Presidente de la República, e irán firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, o por quien este facultado para ello, quien en este caso, es el Director de Desarrollo Tecnológico.

#### 5.- DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

a) Derecho de paternidad.

Este derecho consiste en que el nombre del inventor se manifieste en el documento de la patente.

El artículo 13 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial lo señala,

"Art. 13.- Se presume inventor a la persona o personas físicas que se ostenten como tales - en la solicitud de patente o registro. El inventor o inventores tienen derecho a ser mencionados en el título correspondiente o a oponerse a esta mención."

b) Derecho de explotar exclusivamente el invento patentado por sí o por un tercero.

El artículo 9° de la misma ley habla al respecto de este derecho, y dice:

Art. 9°.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de explotación en su provecho,....".

Este derecho se reconoce debido a la aplicación del pensamiento a la investigación en materia industrial, logrando crear nuevos y mejores medios de producción, empleando esfuerzo, trabajo e ingenio, - con lo cual se obtiene el derecho a una compensación proporcionada - los merecimientos del inventor, y a la utilidad de la invención.

Sonia Mendieta R. considera que el Estado tiene la fuerza coercitiva para hacer respetar el ejercicio de este derecho mediante un título llamado patente de invención. Hay un derecho --continua Mendieta -- de explotación inmanente a la propiedad que el autor tiene sobre la -- invención y el derecho de explotación exclusiva. El derecho de explotación que el autor tiene sobre la invención, nace con la creación, es un derecho natural, pero el derecho exclusivo de explotación que el Estado concede en reconocimiento, nace por mandato del derecho positivo, el cual es temporal, y está sujeto a perderse. (36)

c) Derecho de conceder licencias voluntarias de explotación del invento patentado.

Teniendo el titular el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, también lo puede hacer previo el consentimiento de el titular de la patente, un tercero interesado en la explotación de la invención

"Art. 63.- El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos contra terceros."

---

(36) Mendieta R., Sonia, El Derecho de explotación de la invención, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, núm. 13 año VIII, enero-junio, México, pág. 77.

El convenio que se celebre para la concesión de las licencias - debe contener los siguientes datos.

- 1.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del titular de la patente de invención.
- 2.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del interesado en la explotación de la invención.
- 3.- Número de la patente de invención.
- 4.- Nombre de la invención.
- 5.- Plazo durante el cual se pretende llevar a cabo la explotación de la invención, las condiciones de dicha explotación y las regalías a cubrir.

d) Derecho de percibir regalías por concepto de licencias voluntarias.

Este derecho es muy particular, ya que para otorgar esas licencias, se deben convenir, puesto que se va a beneficiar quien explote la invención en su provecho.

e) Derecho de percibir regalías por licencias obligatorias.

Si el titular de la patente de invención no procede a explotar el invento, o si han transcurrido tres años desde la fecha de concepción, o en su caso cuatro años de la presentación de la solicitud, - cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría la concesión de -

una licencia obligatoria para explotarla. En caso de que la Secretaría resuelva conceder la licencia obligatoria, la misma fijará la duración condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente.

f) Derecho de ceder total o parcialmente, o en su caso transmitir la patente.

Los derechos de una patente se pueden transmitir total o parcialmente en los términos y formalidades de la legislación común. El documento de cesión o transmisión se debe inscribir en la Secretaría para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros.

La cesión de la patente significa la transmisión de los derechos personales y patrimoniales involucrados en una u otra, y de manera -- principal. Significa la transmisión (total o parcial) del derecho de explotación exclusiva que corresponde, al titular de la patente. El cedente debe garantizar la validez de la invención o de la patente, más -- no así, el valor comercial. La transmisión voluntaria de la patente -- puede darse a través de un contrato de compraventa, de una donación, de una permuta etc., cumpliendo con los requisitos y las formalidades que para tales contratos exige la legislación común. (37)

g) Derecho de ejercitar la acción civil de daños y perjuicios contra los infractores del derecho exclusivo de explotación.

(37) Barrera Graf, Jorge, ob. cit., pág. 364.

El titular de la patente tiene el derecho de demandar por daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado - sin su consentimiento el proceso o producto patentado.

h) Derecho de solicitar que se cumpla el requisito previo de procedibilidad al ejercicio de acciones contra infractores.

La investigación de las infracciones se realiza por la Secretaría de oficio o a petición de parte interesada, debiendo efectuar en ambos casos la visita de inspección en los términos de la ley.

Son infracciones en materia de patentes, las siguientes: Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén, ya sea que la patente haya caducado, o haya sido declarada nula.

i) Derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de la patente en los casos de caducidad de la misma, por no pagar oportunamente las anua lidades.

El artículo 81 de la ley, establece que "Se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportuno de derechos, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia, y se cubran los derechos respectivos, más sus recargos".

j) Derecho de promover incidente de reparación del daño.

Al respecto el artículo 226 de la Ley, nos dice: "independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere, podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos".

5.- MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE

a) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO.

La patente tiene una vigencia de 20 años improrrogables; el plazo de cómputo empieza a correr a partir de la fecha de presentación de la solicitud; sin embargo, la fecha de presentación de la solicitud de patente en México se retrotraerá a la fecha de presentación en la Nación en que ya se hubiere solicitado primero, siempre y cuando se trate de patentes en las que se pide el derecho de prioridad.

Una vez vencido el plazo, la patente caduca, y el derecho que ampara cae al dominio público.

La forma en que se computa el plazo de vigencia de una patente es en verdad una desventaja para el titular de la misma, ya que este empieza a contarse desde el momento en que se presentó la solicitud, y más lo que se tarde la Secretaría en conceder el derecho, habrán ---

transcurrido por lo menos tres años, dicho tiempo es en cierta forma perdido, ya que se puede considerar que no es titular de nada. La nueva ley en cierta forma subsana esta desventaja al ampliar la vigencia de las patentes de invención.

Una vez cumplida la vigencia, esta pasará al dominio público, es decir, pedrá ser explotada por quien tenga interés en hacerlo. (39)

b) POR CADUCIDAD.

La caducidad se puede presentar de dos formas: por falta de explotación del invento que protege la patente o, por falta de pago de las anualidades.

1.- CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACION.

La falta de explotación se refiere a que el titular del derecho exclusivo, no lo haga dentro de los dos primeros años de expedido el título, o si éste no lo comprueba.

El maestro Rangel Medina, considera que la idea de explotación del invento debe de entenderse para los efectos legales, como "el hecho de llevar a la práctica el invento, de realizarlo, de ejecutarlo, de plasmarlo en una realidad, y que ésta realización reporte una utili

(39) Arnedo de la Parra, Sergio, Modos de Terminación del Derecho de patente, UNAM, tesis de licenciatura, México, 1989, pág. 56

dad que directamente o indirectamente se traduzca a su vez en un beneficio económico para el inventor".(39) De este concepto general de explotación como; uso, puesto en práctica, empleo, o aprovechamiento del invento, surgen dos modalidades: a) la explotación industrial, que implica la fabricación material del invento, o a la utilización industrial del producto o del procedimiento patentado; y b) La explotación comercial, que equivale a la venta de los productos realizados al amparo de la patente.(40)

El artículo 25 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial dice.

"Art. 25.- La explotación de la invención patentada consiste en la utilización del proceso patentado, la fabricación y comercialización o la fabricación y distribución del producto patentado, efectuadas en México por el titular de la patente."

De lo anterior se deduce que la explotación del invento debe efectuarse dentro del territorio nacional, dado que la patente se concede para favorecer el presunto interés de la industria nacional y por ende se debe desarrollar en territorio nacional o en lugar sometido a la jurisdicción nacional.

---

(39) Rangel Medina, David, Invasión, Nulidad y Caducidad de las patentes de invención, Revista el Foro, ob. cit., pág. 74.

(40) Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 74

La jurisdicción de la caducidad por falta de explotación, se debe a que el otorgamiento de esta tan mediata, constituye un derecho exclusivo, una fuente de derechos particulares en beneficio del titular, dicha concesión obedece a la satisfacción de un interés general. Sirviendo de apoyo a éstas consideraciones, Ramella nos dice: "La obligación de llevar a la práctica la patente ~~eficaz~~ 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 fines 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 haya limitación en los derechos ajenos, como el interés social reclama o 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. Es consecuencia natural y legal de lo expuesto la caducidad de la patente".(41)

---

(41) Ramella, Agustín, Tratado de la Propiedad industrial, Tomo I, Madrid, 1913, págs. 260 y 261. Citado por Rangel Medina, David, Invasión, Nulidad y Caducidad de las patentes, ob. cit., pág. 78.

La excepción de que opere este derecho, es que el titular o su causahabiente, o persona autorizada para su explotación, acredite ante la Secretaría la dificultad o imposibilidad material absoluta para haber llevado a cabo la explotación.

En la ley anterior se establecía un plazo de seis meses de gracia para que se acreditara la explotación del invento, ahora con la ley vigente, esta modalidad desapareció. Nosotros consideramos esto como un obstáculo para el titular de la patente, ya que puede presentarse el supuesto antes explicado; es decir, que no se pueda explotar el invento, debido a la falta de apoyo económico o que el licenciataria falle al producir el invento.

## 2.- CADUCIDAD POR FALTA DE PAGO DE LAS ANUALIDADES

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

Existen dos formas de realizar el pago de las anualidades: el normal y el anormal.

A) Pago normal: El pago normal de las anualidades es el que se efectúa en cualquier día de su vigencia o más tardar el último día del

tercer año de su expedición, contados a partir de la fecha legal, o el último día de la última anualidad cuyos derechos hayan sido cubiertos. Pueden pagarse todas las anualidades que se deseen en una sola vez, de acuerdo con las cuotas respectivas que señale la tarifa. (42)

Es importante tener presente, que con el pago de la cuota por la expedición de la patente, quedan cubiertos los derechos por el término de tres años.

De esta forma se puede resumir que el pago de las anualidades se puede efectuar dentro del plazo de tres años, contados a partir de la fecha de expedición de la patente. De igual forma se puede realizar dentro de un plazo que vence el último día de la última anualidad cuyos derechos se hayan cubierto.

B) Pago anormal: Este se realiza cuando no se hace con apego a las disposiciones antes mencionadas. Para este supuesto, donde se efectúa de modo anormal, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial concede un plazo de gracia, dando oportunidad al titular moroso, este plazo será de seis meses y pasado este, caerá en el dominio público. (43)

---

(42) Rangel Medina, David, Invasión, Nulidad y Caducidad de las patentes de invención, ob. cit., págs. 84, 85 y 86

(43) ibidem. pág. 86.

## 2'. - NATURALEZA JURIDICA DE LAS ANUALIDADES.

Para efectos de derecho fiscal, son derechos las contraprestaciones en dinero que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio a cargo de las personas físicas o morales que de manera directa e individual reciben la prestación de servicios jurídicos administrativos inherentes al propio Estado en sus funciones de derecho público, y que están destinadas al sostenimiento de ese servicio. (44)

En conclusión, podemos afirmar que la anualidad es por lo tanto un derecho, y no un impuesto, como mucho se le ha confundido, ya que el impuesto es la prestación que el Estado fija en forma unilateral y obligatorio a todo aquel que realiza un acto generador de crédito fiscal.

Siendo que el Estado no impone la obligación al particular de solicitar la patente, y siendo éste quien de manera libre acude a la Secretaría, debe pagar los derechos que se le establezcan para realizar el estudio de la invención y mantenerla vigente, no imponiendo mayor sanción al dejar de hacerlo más que la caducidad del título en perjuicio del titular, y poner el invento en provecho de la colectividad, como todos los bienes de dominio público.

La caducidad de las patentes de invención encuentra su fundamento en el artículo 80 de la ley.

---

(44) Rodríguez de Lobato, Raúl, Derecho Fiscal, Segunda Edición, Editorial Harla, 1988, pág. 77

"Art. 80.- Las patentes.... caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos.

Fracción II.- Por no cubrir el pago de derechos ai que están sujetos, en el tiempo que fije la ley correspondiente, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste."

c) POR NULIDAD DE LA PATENTE.

Esta forma de terminar con el derecho de patente, encuentra su fundamento y causas que la origina en el artículo 78 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y por ser el tema que nos ocupa, nos referiremos a ella en lo sucesivo.

### C A P I T U L O    I I I

#### ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES DE LA NULIDAD DE PATENTES

- 1.- LEY DE LAS CORTES ESPAÑOLAS DEL 2 DE OCTUBRE DE 1820, PARA ASEGURAR EL DERECHO DE PROPIEDAD A LOS QUE INVENTEN, PERFECCIONEN O INTRODUCAN ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA.

Esta fué la primera ley que rigió en México en materia de patentes de invención. No contemplo a la nulidad como forma de concluir el derecho de patente, pero dada su importancia, por ser la primera ley que en la materia, es que la estamos citando.

- 2.- LEY DE 7 DE MAYO DE 1832 SOBRE PRIVILEGIO EXCLUSIVO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA.

La presente ley, fué la primera que se expidió después de consumada la independencia de México.

En ella se consideraba que la pérdida del derecho del privilegio de una invención o mejora, se planteaba en base a que ya estuviese planteada sin privilegio, o por algún particular; de esa manera, se puede interpretar que la invención careciera de novedad.

De igual forma, también se refiere a la pérdida del privilegio - cuando su obtención haya sido de mala fé, haciendo pasar por inven--- ción o mejora lo que no es más que introducción, entendiéndose por\_ introducción, lo que se diera a conocer en ese país y que era descono\_ cido hasta ese momento, pero que ya era conocido en otros países.

En si, ésta era la única forma en que se perdía el derecho de pa\_ tente, de igual forma, tampoco se regulaba a la nulidad ni otra forma semejante, pero ya empieza a aumentar la inquietud por preteger más - al derecho industrial.

### 3.- LEY DEL 7 DE JUNIO DE 1890 SOBRE PATENTES DE PRIVILEGIO A LOS IN- VENTORES O PERFECCIONADORES.

Después de un largo periodo de inactividad legislativa -más de - medio siglo- fué cuando por primera vez se incluyó a la nulidad como\_ pérdida del derecho de patente.

El artículo 2° de esta ley dice que el privilegio corresponde a todo descubrimiento, invención o perfeccionamiento que tenga por obje\_ to un nuevo producto industrial, un nuevo medio de producción o la a\_ plicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado o pro\_ ducto industrial. Son igualmente susceptibles los productos químicos\_ o farmacéuticos.

El artículo 3° de la misma ley contemplaba la novedad de la in-- ción, al decir que no debían ser consideradas como nuevos, cuando en

el país o en el extranjero, y con anterioridad a la petición del privilegio hayan recibido publicidad suficiente para ser ejecutados.

El artículo 4º contemplaba lo que no podía ser objeto de patente.

"Art. 4º.- No pueden ser objeto de patente:

I.- Las invenciones o perfeccionamientos cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas o a la seguridad pública.

II.- Los principios o descubrimientos científicos mientras sean meramente especulativos y no se traduzcan en máquina, aparato, instrumento, procedimiento u operación mecánica o química de carácter práctico industrial".

Por su parte, el artículo 35 de esta ley regulaba las causas que originaban la nulidad de la patente.

"Art. 35.- Son nulas las patentes:

I.- Cuando se han expedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4....;

II.- Cuando el objeto sobre el cual se ha pedido la patente sea distinto del que se realiza por virtud de la misma;

III.- Cuando se probare que el objeto principal de la solicitud está en alguno de los supuestos de la fracción II del artículo 21.

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

Quien podía ejercitar la acción de nulidad, era la parte afectada por la patente, el Ministerio Público, o por vía de excepción que expidieren o ejerzan la misma industria.

En caso de que se declarara la nulidad de la patente, esta se debía publicar en el Diario Oficial de la Federación, y anotadas en el registro de inscripción de la Secretaría de Fomento. Los efectos de esa declaración, es que las invenciones o perfeccionamientos que hayan sido objeto de la patente, caigan bajo el dominio público.

Como podemos darnos cuenta, se incluyó una clasificación de lo que no era patentable, así como las reglas del procedimiento de nulidad como forma de concluir el derecho de patente.

#### 4.- LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN EXPEDIDA EL 25 DE AGOSTO DE 1903.

De acuerdo con el artículo 42 de esta ley, las patentes serán nulas cuando:

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

II.- Cuando la reivindicación no sea suficientemente clara y explícita de manera que no se pueda saber por ella lo que se pide como nuevo.

III.- Cuando en la descripción y dibujos no haya la suficiente claridad y precisión, de tal manera que a juicio de peritos no sean suficientes, tomados en conjunto para construir o producir lo descrito en ellos.

IV.- Cuando el objeto que se obtiene por la patente sea distinto de aquel que se ha solicitado.

V.- Cuando con anterioridad se hubiere concedido otra patente igual, en el país o en el extranjero, aunque esta hubiere caducado.

Por lo que se refiere a la fracción 1 del artículo anterior, en primer lugar, el art. 3º se refiere a lo que no era patentable, y en sí conserva lo de la ley anterior, y solamente incorpora a la invención o descubrimiento cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas, o a la seguridad pública, o las buenas costumbres, así como a los productos químicos".

Por su parte, el artículo 102 contemplaba como patentable toda nueva forma de un producto industrial, como la pieza de maquinaria, herramientaherramienta, estatua, alto y bajo relieve que ya por dispo

sición artística, o bien por la nueva disposición de la materia, forme un producto industrial nuevo y original.

En cuanto al procedimiento para decretar la nulidad, solamente la autoridad judicial podía nulificar la patente por las causas enumeradas anteriormente. La acción de nulidad correspondía a todo aquel que se creyera perjudicado por ella y al Ministerio Público, cuando tuviera algún interés la Federación.

De los juicios de nulidad conocían los jueces de Distrito de la capital de la República, salvo que la acción se opusiera como defensa, y entonces conocería de ella el mismo juez ante quien se promovió la acción. Dicha sentencia que declare la nulidad era comunicada por el tribunal o juez que la haya dictado, o la oficina de Patentes y Marcas la que mandaría que se publicara en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes, debiendo inscribirla en el Registro de Patentes y anotando su inscripción a que esa patente se refiera.

Como podemos constatar, la presente ley realizó modificaciones importantes, ya que en lo que se refiere como causas de la nulidad incorporó dos fracciones más, las cuales son la II y la III, ampliando aún más el campo de protección del derecho exclusivo y los beneficios que por ellas se obtenía.

En lo referente al procedimiento para decretar la nulidad, se especifica más la autoridad que la debía hacer o conocer de ella, así como su tramitación posterior a la declaración.

5.- LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 26 DE JUNIO DE 1928.

La ley de patentes de invención de este año contemplaba la nulidad en el artículo 69.

Art. 69.- Una invención será nula:

1.- Cuando se haya expedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 4° de esta ley.

Según el artículo 4° contemplaba lo que no es patentable:

1.- El descubrimiento o invención que consiste simplemente en dar a conocer o hacer algo que ya existía en la naturaleza por más que antes del invento fuese desconocido para el hombre.

2.- Los principios teóricos o puramente científicos, de carácter especulativo.

3.- Toda invención o descubrimiento cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas, a la seguridad pública, a las buenas costumbres o a la moral.

4.- Los productos químicos; pero sí lo podrán ser los procedimientos nuevos para obtenerlos, o sus nuevas aplicaciones industriales.

5.- Los sistemas o planes comerciales o financieros.

6.- Los procedimientos que consisten simplemente en el empleo de una máquina o aparato, de los cuales - más bien constituyen el funcionamiento, aún cuando dicho empleo sea nuevo.

II.- Cuando amparen algo que no esté comprendido dentro del artículo 1°.

El artículo 2° contemplaba al grupo de invenciones patentables y se estaba en contravención, cuando se patentaba algo que no estuviera dentro del grupo, el cual consiste:

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

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

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

4.- Las reformas o mejoras a una invención amparada por una patente anterior, o que sea del dominio público, en la forma y casos que establezca el reglamento.

5.- Toda forma nueva de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve etc. que ya por su nueva naturaleza

de la materia, forme un producto industrial nuevo original.

6.- Todo nuevo dibujo, usado con fines de ornamentación industrial en cualquier sustancia, y dispuesto en ella por impresión, pintura, bordado, tejido, cocido, modelado, fundición, grabado, mosaico, incrustación, decoloramiento u otro medio -- cualquiera mecánico, físico, químico, de tal manera que se dé a los productos industriales en que los dibujos se usen y den un aspecto peculiar propio.

III.- Cuando la invención que ampara no tenga novedad.

La novedad se perdía, cuando con anterioridad aparezca amparada - por medio de otra patente nacional; cuando con anterioridad aparezca - en alguna patente extranjera, o nacional ya extinguida; cuando haya recibido con anterioridad, por medio de alguna publicación impresa nacional o extranjera, una publicidad suficiente para ser ejecutada y; cuando con anterioridad haya sido explotada comercial o industrialmente en el país o en el extranjero.

IV.- Cuando por error, inadvertencia se hubieren expedido para amparar dos o más invenciones que conforme al artículo 27, debieran ser objeto de patentes independientes.

"Art. 27.- Dos o más invenciones distintas o independientes, no podrán ampararse en una sola patente, deberán solicitarse por separado."

Hecho el análisis de las disposiciones de la ley en comento, podemos darnos cuenta que en general se conservaron igual que la ley anterior, salvo algunas modificaciones en cuanto a la materia no patentable en la cual se incluyó una fracción más. Por lo que respecta a la materia patentable se aumentó la protección a seis fracciones. De igual forma se conservó el mismo procedimiento para la declaración de nulidad, pero con la excepción de que se hablaba de dos formas de ella, la parcial y la total, además de establecer un examen extraordinario de novedad.

#### 6.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942

En esta ley las causas de nulidad estaban comprendidas en el artículo 93, el cual dice:

"Art. 93.- Una patente será nula:

I.- Cuando ampare algo que no esté comprendido dentro de lo que la ley de modo expreso considera limitativa mente como invención."

De acuerdo con el artículo 4° de la ley de la Propiedad Industrial, es invención patentable:

- a) Un nuevo producto industrial.
- b) Una nueva composición de materia.
- c) El empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial.
- d) La nueva aplicación de medios para obtener un producto o resultado industrial.
- e) Las mejoras a una invención amparada por una patente anterior o que sea del dominio público, siempre que produzcan un resultado industrial.
- f) Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, ya que por su propia naturaleza, y por su nueva disposición artística o bien por la nueva disposición de la materia, forme un producto industrial nuevo y original.
- g) Todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentación industrial en cualquier sustancia y dispuesto en ella, por impresión, pintura, bordado, tejido, cocido, modelado, fundición, grabado, u otro medio cualquiera mecánico, físico o químico, de tal manera que los productos industriales en que los dibujos se usen, den un aspecto peculiar.

En este artículo nada cambia, y se siguió conservando el mismo texto de la ley anterior.

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

El artículo 6° contemplaba lo que no era patentable, y se conservo casi igual, añadiendosele una sola fracción, la cual dice:

Art. 6°.- No es patentable:

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

Se contempla por primera vez la yuxtaposición de invenciones, y entendiendo esta como la acción de poner una cosa junto a la otra o inmediata a ella.

III.- Cuando la invención que ampare no tenga novedad.

En cuanto a la novedad no hubo modificación alguna, se consideraba con el mismo criterio que en las anteriores.

IV.- Cuando por error, inadvertencia u otro motivo semejante, se hubiese expedido para amparar dos o más inv

venciones que debían ser objeto de patentes independientes.

En cuanto al procedimiento para declarar la nulidad, se seguía el mismo que la ley anterior. Se omitió el recurso que se tenía ante la autoridad administrativa, en caso de que se declarara la nulidad de una patente. La ley en comento, establecía que una vez transcurrido el término para formular objeciones, y previo el estudio de los antecedentes relativos, se dictaría la resolución administrativa que correspondiera, la que se comunicaba a los interesados. Ya que no existía recurso alguno para impugnar la resolución, se debía recurrir al juicio de amparo, ya que la declaración de nulidad tenía carácter de acto definitivo.

#### 7.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

En esta ley la nulidad se contemplaba en el artículo 59, el cual decía:

Art. 59.- Las patentes serán nulas:

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

En cuanto a lo que la ley señalaba como no patentable, sí hubo mucha variación en comparación con las leyes anteriores. Se amplió el

listado agregando nuevas restricciones, las cuales son:

- 1.- Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, y los procesos esencialmente biológicos para su obtención.
- 2.- Las aleaciones.
- 3.- Los alimentos y bebidas para consumo humano, y los procesos para obtenerlas.
- 4.- Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares.
- 5.- 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.
- 6.- Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades.
- 7.- Los productos químicos-farmacéuticos.

Como podemos darnos cuenta, el avance tecnológico fué mucho, y se contemplaron figuras, que al parecer de los legisladores no eran producto de la inteligencia del hombre.

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

En cuanto a la novedad ésta se contemplaba de la misma manera que en leyes anteriores. Se mencionó por primera vez a la aplicación indus-

trial, entendiéndose ésta como la forma de fabricar o utilizar el inven  
to por la industria.

III.- Cuando se amparen dos o más invenciones que deban\_  
ser objeto de patentes independientes; pero será parcial\_  
ya que podrá subsistir por la reivindicación de la inven  
ción hecha en primer lugar.

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

Art. 17.- A la solicitud deberá acompañarse la descrip-  
ción de la invención, que deberá ser lo suficientemente\_  
clara y completa para permitir una comprensión cabal de  
la misma y, en su caso, del proceso para su realización\_  
a una persona que posea pericia y conocimientos medios -  
de la materia..."

V.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en a-  
bandono de la solicitud.

Estas dos últimas fracciones fueron incluidas. El abandono de la  
solicitud no había sido contemplada hasta entonces como una causa de -  
nulidad de la patente.

## CAPITULO IV

### LA NULIDAD DE LA PATENTE EN

### LA LEY VIGENTE

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 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 representa pues, la consagración de este derecho intelectual preexistente. (46)

Para que una invención pueda ser objeto de protección jurídica, es necesario que satisfaga ciertas condiciones que consisten en la novedad, el carácter industrial y el carácter lícito del invento. Si la invención no fué susceptible de que se concediera protección con el título de la patente por no satisfacer los requisitos legales, la patente constituye título sin valor, no sanando su concesión el vicio de que -

---

(46) Ramella, Agustín, Tratado de la Propiedad industrial, ob. cit., págs. 12 y 13. Citado por Rangel Medina, David, Invasión, Nullidad, y Caducidad de las patentes de invención, ob. cit., pág. 64.

adolesca. 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. (47)

Habiendo analizado lo anterior, creemos conveniente dar una definición de la nulidad, y al respecto el maestro Rafael De Pina Vara la define como: "La ineficacia del acto, como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización, o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración". (48)

#### 1.- MOTIVOS DE LA NULIDAD

La patente que no cumpla con los requisitos que la ley establece será nula. Para determinar si una patente está afectada de nulidad es necesario que se encuentre dentro de las disposiciones que la ley vigente contempla en el artículo 78.

Art. 78.- La patente será nula en los siguientes casos:

I.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes.

---

(47) Gama Cerqueira, Joao, Tratado da Propiedad Industrial, Volúmen II Rio de Janeiro, 1952, pag. 278. Citado por Rangel Medina, David, Invasión, Nulidad y Caducidad de las patentes de invención, ob. cit., págs. 64y65.

(48) DE Pina Vara, Rafael, ob. cit., pág. 166.

Como anteriormente estudiamos, las patentes se conceden sólo si la invención reúne las condiciones de ser nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

En resumen, una patente será nula si se concedió estando en el estado de la técnica otra igual, o ya estuviera extinta otra igual; cuando siendo evidente para un técnico en la materia, ésta se conceda; y cuando no tenga posibilidad de ser producido o utilizado en la industria.

De igual forma será nula la patente que ampare una invención a la cual, la ley no la considere como tal. También cuando se patente lo que no está permitido por el artículo 20 Fracción II de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que se refiere a:

Art. 20.- Las invenciones que se refieran a materia viva, sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales, se registrarán por lo siguiente:

Fracción II.- No serán patentables:

a) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales.

- b) Las especies vegetales y las especies animales.
- c) El material biológico tal y como se encuentre en la naturaleza.
- d) El material genético.
- e) Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano."

Sobre estos puntos, la actual ley aminoró las invenciones no patentables en comparación con la ley anterior, la cual contemplaba once fracciones.

De todo lo anteriormente dicho, y que encuadra en la fracción 1 del artículo 78 de la ley, es muy poco probable encontrar una solicitud de nulidad fundada en esta causal, porque la invención ya ha pasado los exámenes de los dictaminadores. Pero podría haber inadvertencias o falta de precaución, y esta causal constituye una garantía que pone a la Dirección de Desarrollo Tecnológico a salvo de cualquier equivocación sufrida al examinar la solicitud.

II.- Cuando el otorgamiento se realice en contravención de lo dispuesto en el artículo 43 de esta ley. En este caso tendrá validez la patente sobre la primera reivindicación relativa a la invención, procediendo la nulidad respecto de las subsecuentes.

En lo que respecta a ésta causal, el artículo 43 de la ley, señala que: "la solicitud de patente deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo".

En sí, lo que se va a patentar son las subsecuentes reivindicaciones, ya que como lo expresa claramente el artículo anteriormente citado, la solicitud debe ser para una sola invención o grupo de ellas - pero con un sólo concepto inventivo; esto con el fin de no crear confusión a la hora de realizar los exámenes respectivos, o la persona que realiza el trámite, intente ahorrarse, valga la redundancia, el trámite para otras patentes, y así obtener la protección de muchas, con un sólo título.

### III.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud,

A continuación haremos mención de los diferentes modos en la que la ley considera abandonada la solicitud.

A) Se considera abandonada la solicitud, y por tanto se declara la nulidad; cuando la Secretaría comunica por escrito a quien ha hecho el trámite de la solicitud de patente, y en ella no se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones que formen un único concepto inventivo; y dentro del plazo concedido para realizar las modificaciones, no lo hiciera.

B) Se tiene por abandonada la solicitud, cuando el solicitante haya - tenido que transformar la solicitud de una patente, en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial; cuando del contenido de la solicitud se infiera que éste no concuerda con lo solicitado dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación, o dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Secretaría le requiera, para que transforme la solicitud, este no lo haga.

C) Se tendrá por abandonada la solicitud, cuando presentada esta, la - Secretaría realiza un exámen de forma de la documentación, y encontrándose una omisión, o no es lo suficientemente clara, el solicitante no realiza las aclaraciones pertinentes, y no se subsanan las omisiones - en un plazo de dos meses.

D) Se tendrá por abandonada la solicitud, por tanto será nula, si du-- rante el exámen de fondo se encontrasen que existe posible invasión to tal o parcial de derechos ya adquiridos por terceros, o que la inven-- ción carece de novedad, o bien que se necesitan datos o documentos adi-- cionales para complementarlos; y el solicitante no cumple en un plazo de dos meses con el requerimiento que le haga la Secretaría para que - haga las aclaraciones que la misma considere pertinentes.

E) Se tendrá por abandonada la solicitud, y por tanto será nula, cuan-- do se le comunique al solicitante que procede la concesión de la patenta

te, y dentro del plazo de dos meses, no cumpla con los requisitos necesarios para su publicación, y cubra los derechos por la expedición del título de la patente.

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencias graves.

Esta sanción más que del titular de la patente, debería ser para el órgano administrativo que la concedió, ya que como anteriormente se dijo, la patente pasa por dos tipos de exámenes; el de forma y el de fondo, en cuyo caso, si se llegaran a encontrar inadvertencias o errores, se le comunicará de inmediato al titular de la solicitud para que realice las aclaraciones correspondientes. Es por eso que la Dirección de Desarrollo Tecnológico es la responsable de estas omisiones.

En nuestra opinión, consideramos que la ley al contemplar esta causal, como motivo para declarar la nulidad, es porque nadie está exento de cometer errores, y quienes realizan los exámenes antes mencionados, no son máquinas sino hombres, y puede suceder que al momento de realizar los estudios pertinentes no adviertan alguna falla o la pasen por alto, y posteriormente se conceda así la patente. En cierta forma la Dirección se protege con ésta causal de algún error cometido durante su expedición.

## 2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA NULIDAD.

Siendo la patente un título que concede la Secretaría a quien con su imaginación, con su iniciativa, 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.

"A. El artículo 28 de la Constitución Federal reconoce y garantiza 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 se debe de interpretar 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 la libre concurrencia en la producción, industria o comercio" y "todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una persona o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general, o de alguna clase social".

B. La antes citada disposición guarda un estrecho nexo con las convenidas en el artículo 4º de la misma Constitución Mexicana acerca de que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique

a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; b) que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial. En efecto, 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, y que aquella facultad y esta restricción o excepción no se tienen sino por virtud del cumplimiento de las prevenciones que la ley en la materia señala. Y esta, como se ha dicho, sólo limita en favor de uno la libertad propia, la libertad de los demás miembros de la colectividad, cuando se está en presencia de una invención del carácter establecido en la ley.

C) Pero la nulidad de las patentes ilegalmente expedidas, bien puede fundarse además, en la vigencia de las reglas que la misma Constitución establece en su artículo 3° 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 pugnar 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, 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 a la zaga por un obligado respeto de los derechos reconocidos y consagrados injustificadamente por una patente ilegal." (49)

### 3.- NATURALEZA JURIDICA DE LA NULIDAD DE PATENTE

La patente debe considerarse como que jamás existió y no produce ningún efecto, ya que la declaración de nulidad tiene valor retroactivo. Además el hecho de la nulidad, reconocido por sentencia dictada en la acción propuesta por una persona se tiene como existente para todas las demás. (50)

"No es posible convalidar o confirmar el acto jurídico de la expedición ilegal de una patente por medio de la renuncia a esa acción de nulidad, ni puede ser materia de arreglos o transacciones entre particulares aún cuando éstos (titular de la patente y un tercero) pidan a la administración, de común acuerdo, que se suspenda o archive el proceso de nulidad ya iniciado. En esto se toma en cuenta el interés general sobre el particular. De ahí que no sea posible la ratificación del acto viciado de nulidad, pues como se dice, la simple ratificación o convalidación hecha por los particulares no sería bastante para derogar principios de orden público." (51)

(49) Rangel Medina, David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de patentes de invención, ob. cit., págs. 27 y 28

(50) ibidem, pág. 31.

(51) ibidem, pág. 30.

#### 4.- EFECTOS DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

La resolución que dicta la Secretaría por conducto de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, que declara la nulidad de una patente, producirá para su titular, la pérdida total de los derechos exclusivos que venía gozando indebidamente al amparo 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. (52)

Por declararse nula, se infiere que la patente nunca ha producido efectos. Su ineficacia se remonta a los orígenes del privilegio o mejor dicho, la nulidad retrotrae a la fecha de concesión de la patente sus efectos de la solicitud. (53)

Debido al carácter absoluto de la sentencia que declara la nulidad de la patente, el fallo de esta aprovecha a todos, no favorece únicamente a la parte que pidió y resulto vencedora, sino también a quienes no hayan tenido intervención en la controversia administrativa de nulidad. (54)

---

(52) Ramella, Agustín, ob. cit., Citado por Rangel Medina, David, Invasión, Nulidad y Caducidad de las patentes de invención, ob. cit., pág. 66.

(53) Rangel Medina, David, ob. cit., págs. 66 y 67.

(54) ibidem. pág. 67.

## 5.- NULIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION Y EL INTERES SOCIAL

La finalidad del Estado al otorgar las patentes, es la de proteger la propiedad industrial derivada del invento, con cuya misión - se satisface un interés privado, pero la administración pública debe cuidar en forma directa los intereses colectivos e intervenir - para evitar la vigencia de estos títulos indebidos que resultan por que la patente se haya obtenido contra la ley. Mientras la existencia de la propiedad industrial se tenga como beneficiosa para los - intereses generales de la Nación, puede considerarse que su 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. (55)

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 derechos 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 sea injustificada y que constituya un derecho ilegal. (56)

---

(55) Díaz Velasco, Manuel, Concesión y nulidad de patentes de invención, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1946, pág. 83. Citado por Rangel Medina, David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de patentes, ob. cit., pág. 26

(56) La Industria, el Comercio y el Trabajo en México, Tomo II, pág. 366. Citado por Rangel Medina, David, ob. cit. pág. 26

## 6.- DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA PATENTE DE INVENCION

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

1a. Hay nulidad de la patente cuando ciertas condiciones de fondo o de forma no han sido observadas.(57) 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.(58) Implica la originaria falta de un presupuesto esencial para que un acto - pueda jurídicamente existir. (59)

En cambio hay caducidad cuando ciertas obligaciones que la ley impone al titular de la patente no han sido cumplidas. La caducidad esta determinada por el incumplimiento de un acto o de una condición que extingue los efectos legítimos ya producidos.

2a. La nulidad produce sus efectos tanto en el pasado como en el futuro; una patente nula se considera como si jamás hubiese existido; hay en toda la nulidad una retroactividad. Al contrario, la --

- 
- (57) Roubier, Poul, Le Droit de la Propriété Industrielle, Tomo II, París, 1954, pág.295. Citado por Rangel Medina, David, Invasión, Nulidad y Caducidad de las patentes de invención, ob. cit., pág. 89.
- (58) Ramella, Agustín, ob. cit., pág. 287. Citado por Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 90
- (59) Rangel Medina, David, ob. cit., pág.90

caducidad carece de efectos retroactivos, la patente desaparece solamente para el futuro, pero en el pasado existe y produce sus efectos hasta el día de la caducidad. (60)

3a. La caducidad se realiza de pleno derecho, automáticamente, tanto si las causas que la producen son inherentes a la naturaleza misma del derecho.

La nulidad requiere de una expresa declaración administrativa, mediante el dictado de la resolución correspondiente, que deriva de un procedimiento específicamente especializado y establecido al efecto. (61)

#### JURISPRUDENCIA.

NULIDAD, NO EXISTE DE PLENO DERECHO. " Si no hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos que ellas comprendan, nuestra legislación no autoriza que se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que las nulidades deben ser declaradas por la autoridad judicial, en todos los casos, y previo el procedimiento formal correspondiente." (62)

---

(60) Rangel Medina, David, Invasión, Nulidad y Caducidad de las patentes de invención, ob. cit., pág. 90

(61) Rangel Medina, David, ob. cit., págs. 90 y 91.

(62) Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-1988, Quinta Época, Volumen IV, pág. 1955.

## 7.- PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA NULIDAD

### A) SOLICITUD.

Toda solicitud que se dirija a la Secretaría, se deberá presentar en forma escrita y redactada en idioma español, firmadas por su representante o por el mismo interesado, acompañada del respectivo comprobante de pago de derechos. En caso de faltar uno de estos elementos, la Secretaría desechará de plano la solicitud.

La solicitud deberá contener el domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el cual debe estar dentro del territorio nacional, comunicando a la Secretaría el cambio del mismo; el nombre y domicilio de la contra parte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; la descripción de los hechos, y los fundamentos del derecho.

Cuando la solicitud sea presentada por mandatario, este deberá acreditar debidamente su personalidad con carta poder simple ante dos testigos si el mandante es persona física; o mediante Escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante notario, cuando se trate de persona moral mexicana.

Una vez que se tenga todo en orden, es decir, que la solicitud reúna los requisitos del capítulo de hechos, derechos, pruebas y puntos petitorios, dará inicio el procedimiento.

**B) ANTE QUIEN SE SOLICITA.**

La solicitud se presenta ante la misma autoridad que concedió la patente, es decir, ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

**C) QUIEN PUEDE PEDIRLA.**

De acuerdo con la ley, el procedimiento de declaración administrativa de nulidad la puede solicitar la Secretaría de oficio, o quien -- tenga interés jurídico y funde su pretensión. Quien puede tener interés, es el propio interesado o el Ministerio Público Federal cuando el interés sea de la Federación.

**I.- A PETICION DE PARTE.**

Las personas que pueden demandar la nulidad de la patente son aquellas a quienes en general, la existencia de la patente cause un daño o sea un obstáculo, pudiendo ser entre otras las siguientes:

- 1.- A quien se le ha demandado la invasión de derechos.
- 2.- La persona para quien la expedición de la patente constituya un impedimento para la fabricación de un invento.
- 3.- A quien la patente constituya un impedimento para la explotación comercial de la invención.
- 4.- La persona para quien el otorgamiento de la patente constituya un impedimento para la utilización de un procedimiento.

## II.- A PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO.

La declaración de nulidad de la patente la podrá solicitar el Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación, para lo cual se dará vista al titular de la patente de invención, que es contra quien se intenta la acción, esto con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las -- pruebas que considere convenientes.

## B.- TRAMITE DE LA NULIDAD

El trámite de la nulidad se inicia con la presentación de la demanda o de la solicitud, acreditando el promovente su personalidad, agregando a dicha solicitud las copias certificadas de los documentos y constancias en los que el promovente funde su acción.

## AL PRUEBAS.

En este procedimiento se pueden presentar todo tipo de pruebas a excepción de la testimonial y de la confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental; de igual forma no son admitidas las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Estas pruebas deben ser presentadas junto con la solicitud, y sólo serán admitidas posteriormente las que fueran supervenientes.

Es un principio general del derecho, que la carga de la prueba corresponde a quien quiere deducir de ciertas afirmaciones la existencia de su derecho, por consiguiente, la obligación de probar la nulidad de una patente de invención corresponde, en todo caso, a quien impugna la validez del título y propone su ineficacia. (63)

b) CONTESTACION DE LA DEMANDA.

Una vez que es admitida la solicitud o demanda, la Secretaría le notificará al titular afectado, para que en un plazo de treinta días manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

El escrito que presente el titular afectado debe contener ciertos requisitos, los cuales son:

- 1.- Nombre del titular afectado, y en su caso, el de su representante.
- 2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- 3.- Excepciones y defensas.
- 4.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa.
- 5.- Fundamentos de derecho.

---

(63) Rangel Medina, David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de patentes, ob. cit., pág. 35.

Al igual que la solicitud inicial, deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la objeción y ofrecerse las pruebas correspondientes.

c) PRUEBAS DE LA CONTESTACION.

Como ya se dijo, las pruebas deben ir junto con la contestación a la solicitud que objete la patente del titular afectado.

Cuando el titular afectado se encuentre fuera del país, y no pueda exhibir las pruebas respectivas dentro del plazo establecido, la ley le concede un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Una vez que se han presentado las manifestaciones correspondientes, y en su caso la prórroga adicional, se estudiarán los antecedentes relativos y se desahogarán las pruebas presentadas. Realizado todo lo anterior la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados, dicha notificación se les hará en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso mediante la publicación en el Diario Oficial y en periódico de los de mayor circulación en la República, por una sola vez.

Cabe hacer mención que en los procedimientos de nulidad de patente de invención, no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución correspondiente.

#### 9.- NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL

Una vez decretada la nulidad, esta puede ser total o parcial:

Es total la nulidad de las patentes, cuando el vicio que la determina impera en todo el objeto que constituye el invento, en cuya hipótesis la nulidad afecta todos los puntos característicos de la invención. (64)

La nulidad es parcial o relativa, cuando la invención es afectada en parte; es decir, cuando únicamente alguna de las reivindicaciones del invento no es susceptible de protección. Para que una patente pueda ser afectada parcialmente de nulidad, es necesario, en primer lugar, que el invento sea divisible, es decir, que se componga de elementos distintos, que la invención esté caracterizada por una combinación de diversos elementos, ya que si dichos medios, elementos o reivindicaciones "están ligados tan íntimamente unos a otros que no se puede eliminar ninguno sin perjudicar a la patente, deberá declararse

(64) Rangel Medina, David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de patentes, ob. cit., pág. 36.

su nulidad completa o mantenerse firme en su totalidad".(65) Si alguno de los elementos constitutivos son insustituibles de protección la patente se tornará nula en relación a los mismos; y se mantendrá en vigor en relación a los restantes elementos. (66)

La nulidad relativa está contemplada en nuestra legislación de modo expreso en el artículo 78 Frac. 2a., el cual dice: "Cuando el otorgamiento se realice en contravención del art. 43. En este caso -- tendrá validez la patente sobre la primera reivindicación relativa a la invención, procediendo la nulidad respecto de los subsecuentes."

#### 10.- RECURSO CONTRA LA DECLARACION Y LA NEGACION DE NULIDAD

La ley del Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que se pueda interponer en contra de las resoluciones que dicte la Dirección en materia de nulidad de patentes. Con la resolución, y posteriormente con la notificación de ésta, termina el procedimiento administrativo que la ley de la materia regula.

Sin embargo, conviene señalar, el porqué se omitió un medio de defensa, con el cual se pudiera atacar la resolución de la autoridad administrativa en cuanto a posibles fallas de quien dictaminó.

---

(65) Ramella, Agustín, ob. cit., pág.294. Citado por Rangel Medina David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de patentes, ob. cit., pág. 36.

(66) Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 37.

A continuación haremos un breve análisis de algunos medios más usuales de defensa, en contra de resoluciones administrativas, sus características, y el porque no se consideraron en la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

#### A) RECURSO ADMINISTRATIVO.

El recurso administrativo constituye un medio legal de que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme, en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. (67)

Como elementos característicos del recurso administrativo se pueden señalar los siguientes:

- 1.- La existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho o un interés legítimo del particular recurrente.
- 2.- La fijación en la ley de las autoridades administrativas ante quienes debe presentarse.
- 3.- La fijación de un plazo dentro del cual debe interponerse el recurso.
- 4.- Los requisitos de forma y elementos que deben incluirse en el escrito de interposición.

(67) Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 1987, pág. 435.

5.- La fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso, especificación de pruebas, etc.

6.- La obligación de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo.

La autoridad revisora, puede ser la misma que dictó el acto, la jerárquica superior, o un órgano especial distinto de las dos anteriores. Por regla general, la interposición del recurso no suspende la ejecución del acto reclamado. (68)

El distinguido tratadista García Oviedo -Citado por Fraga- indica que los recursos administrativos no constituyen verdaderos juicios. - Son meras revisiones que de sus actos efectúa la propia administración para deshacer sus errores, si los hubiere. (69)

En conclusión podemos decir, que siendo la autoridad revisora la misma que dictó la declaración o negativa de nulidad, no hay imparcialidad, ya que el recurso no es más que una mera revisión que hace la autoridad, en este caso la Dirección, de algún error u omisión cometidos durante el trámite de nulidad de la patente.

#### B) RECONSIDERACION.

Con la reconsideración se pide el retiro de un acto, fundándose para ello simplemente en el derecho de petición consagrado en el ar-

---

( 68) Fraga, Gabino, Derecho administrativo, ob. cit., pág. 436  
(69) ibídem. págs. 437 y 438.

título 8° Constitucional. Este medio del que con tanta frecuencia se hace uso en la práctica administrativa, no puede considerarse como un recurso eficaz, pues aunque tenga el apoyo Constitucional, constituye un medio jurídico imperfecto, pues la autoridad ante quien se interpone no está obligada más que a dar respuesta por escrito y en breve plazo al peticionario, pero no tiene la obligación de entrar a un exámen de fondo del acto cuyo retiro se solicita. (70)

El derecho de reconsideración es un simple ejercicio del derecho de petición, más no es un recurso, por ello no interrumpe el término de 15 días hábiles que se tienen para promover el juicio de amparo, ya que este procede cuando se han agotado todos los recursos ordinarios.

Hecho el análisis de las dos figuras anteriores, y llegado a la conclusión de que ninguno de ellos es eficaz para pedir una aclaración de la resolución que declare o niegue la nulidad, sólo queda promover el juicio de amparo.

#### C) JUICIO DE AMPARO.

Teniendo la resolución carácter definitivo, es atacable ésta, mediante una autoridad Federal imparcial, que siendo una autoridad totalmente imparcial, dicte una sentencia justa.

---

(70) FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, ob. cit., pág. 438.

Visto lo anterior y al no haber recurso alguno en contra de las resoluciones que dicte la Dirección General de Desarrollo Tecnológico procede el juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en materia administrativa, por ser indirecto.

La procedencia del amparo indirecto está prevista en la fracción VII del artículo 107 Constitucional, el cual expresa:

"Fracción VII.- El amparo contra actos en juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se interpondrá - ante el Juez de Distrito....."

Contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, procede el recurso de revisión que se sustanciará ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y contra la sentencia de estos no procede recurso alguno.

El amparo está concebido y regulado jurídicamente por numerosas normas jurídicas Constitucionales y ordinarias que se vinculan teleológicamente; es decir, por una finalidad común. Tal finalidad común es proteger al gobernado frente a los actos presuntamente inconstitucionales o ilegales de la autoridad estatal. (71)

---

(71) Arellano García, Carlos, Práctica Forense del Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México, 1991, págs. 1 y 2

## CONCLUSIONES

1.- La invención es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta, quedando comprendidas las invenciones de productos o procesos de aplicación industrial.

2.- El descubrimiento supone una cosa ya existente, se ponen siempre de manifiesto, se reconocen objetos, fenómenos y propiedades de los cuerpos cuya existencia no está aún comprobada, ya que ha escapado a la observación ajena.

La invención consiste en una cosa nueva que no existía con anterioridad, se crean nuevos efectos técnicos con idea de satisfacer necesidades humanas inmediatas.

3.- La patente de invención constituye la constancia que acredita el derecho exclusivo que concede el Estado por medio de la Secretaría - de Comercio y Fomento Industrial a una persona física o moral durante 20 años improporrogables.

4.- La patente cumple una triple función: resguardar la tecnología nacional y proteger al empresario; es un elemento fundamental para la comercialización o negociación de la tecnología; y es una fuente valiosa de información tecnológica.

5.- La patente constituye el reconocimiento de un derecho ya existente, es decir, el derecho no nace con la patente, sino simplemente se garantiza el derecho moral para ejercer su derecho contra terceros.

6.- La patente puede concluir de tres maneras; A) Por vencimiento del plazo, al concluir los 20 años de vigencia; B) Por caducidad, sino se ha explotado el invento, o no se han pagado las anualidades para mantener su vigencia; y C) Por nulidad, cuando la patente ha sido concedida en contravención a lo dispuesto por la ley.

7.- En realidad, las causas de nulidad se reducen sólo dos, ya que las otras son una forma en que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico se protege de cualquier equivocación sufrida al examinar la solicitud.

8.- La nulidad de la patente, tiene efecto retroactivo, ya que al decretarse se eliminan todos los efectos que pudo haber producido, y se considera como si ésta no hubiera existido jamás.

9.- La ley no contempla recurso ordinario alguno en contra de la declaración o negativa de nulidad. Lo que procede contra tal resolución es promover el juicio de amparo indirecto, y siendo el Juez de Distrito una autoridad imparcial en la controversia, se obtendrá una resolución más justa.

B I B L I O G R A F I A

- ALVARES SOBERANIS, Jaime, Regulación Jurídica de la transferencia de tecnología, Editorial Porrúa, México, 1979.
- ARELLANO GARCIA, Carlos, Práctica Forense del juicio de Amparo, Editorial Porrúa, México, 1991.
- ARNEDO DE LA PARRA, Sergio, Modos de terminación del derecho de patente, UNAM, Tesis, México, 1989.
- BARRERA GRAF, Jorge, Tratado de derecho Mercantil, Volumen- I, Editorial Porrúa, México, 1957.
- BAYLON CORROCHA, Hermenegildo, Tratado de derecho Industrial, Editorial Civitas S.A, Madrid, 1978.
- CABANELAS DE TORRES, G., Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Koliastra S.R.L., Tomo II, Buenos Aires, Arg., Octava - Edición.
- Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, Madrid, 1970.
- DE PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, Decimo primera edición, México, 1981.
- GABINO FRAGA, Derecho Administrativo, Vigésimo sexta edición, Editorial Porrúa, México, 1987.

- GUZMAN Y GODOY, Monopolios y Patentes, Tesis, UNAM, México, 1958.
- Manual Universitario de Propiedad Industrial, Centro para la Innovación Tecnológica, Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria, México, 1989.
- MANTILLA MOLINA, Roberto, Derecho Mercantil, Decimo novena edición, Editorial Porrúa, 1979.
- MEDINA Y SOBRADO, Pedro G., Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial, La Habana, 1949.
- MENDIETA R., Sonia, El Derecho de Explotación de la invención, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Núm. 13 enero-junio, 1969, año VII, México.
- PELLA Y FORGAS, José, Nuevo Tratado de Patentes de invención, Barcelona, 1904.
- PENTHOUSE, Edith, La economía del sistema internacional de patentes, Editorial Siglo XXI, 1975.
- RANGEL MEDINA, David, Apunte de clase de la materia Patentes, Marcas y Derechos de Autor, 1990.
- Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, enero-junio 1965, año III, Núm. 5.
- Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1991.
- Invasión, Nulidad y Caducidad de las Patentes de Invención, Revista "El Foro", órgano de la Barra Mexicana- Colegio de Abogados, Cuarta época, Núms. 18-19, julio-diciembre, México, 1957.

Los derechos de Autor, su Naturaleza Jurídica y comentarios  
de su protección en México, Tesis, México, 1944.

Prueba Pericial en el amparo, contra negativas de patente,  
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística,  
México, enero- junio, 1967, año V, núm.9.

RANGEL ORTIZ, Horacio, Las Patentes en México, Evolucion y Sistema  
actual, Revista de Investigaciones Jurídicas, escuela Libre de  
Derecho, año 12, Núm. 12, México, 1988.

RODRIGUEZ LOBATO, Raúl, Derecho Fiscal, Editorial Harla, México,  
1986.