

301809



# UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

ESCUELA DE DERECHO  
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

78  
201-

“LA PROBLEMATICA INTERNACIONAL ENTRE EL CONVENIO  
DE PARIS Y LA LEY MEXICANA DE INVENCIONES Y  
MARCAS EN LO REFERENTE A PATENTES DE INVENCION”

TAMBIEN CON  
PARTICIPACION

## T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

LUIS ALONSO SCHWARZ GASQUE

PRIMERA REVISION :  
LIC. JESUS A. JIMENEZ  
REYES

SEGUNDA REVISION :  
LIC. CARLOS PICHARDO  
HERNANDEZ

MEXICO, D. F.

1992



Universidad Nacional  
Autónoma de México

UNAM



## **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.

LA PROBLEMATICA INTERNACIONAL ENTRE EL CONVENIO DE  
PARIS Y LA LEY MEXICANA DE INVENCIONES Y MARCAS, EN LO  
REFERENTE A PATENTES DE INVENCION.

I N D I C E

	PAG.
INTRODUCCION	7
CAPITULO I.	
EL CONVENIO DE PARIS.	10
1.1. LAS PATENTES DE INVENCION.	11
1.1.1. CONCEPTO GRAMATICAL.	15
1.1.2. CONCEPTO JURIDICO.	20
1.1.3. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PATENTE.	25
1.2. EL CONVENIO DE PARIS Y PAISES SIGNATARIOS.	31
1.2.1. ETAPA PREVIA A LA FIRMA DEL CONVENIO.	35
1.2.2. ETAPA POSTERIOR A LA FIRMA HASTA LA FECHA.	39
1.3. LA REGLAMENTACION DE LA PROPIEDAD EN EL CONVENIO DE PARIS.	46
1.3.1. EL ABUSO DEL DERECHO Y LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD.	51

*CAPITULO II.*

<i>LA LEY MEXICANA DE INVENCIONES Y MARCAS.</i>	<i>57</i>
<i>2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS.</i>	<i>58</i>
<i>2.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.</i>	<i>62</i>
<i>2.3. EXPOSICION DE MOTIVOS.</i>	<i>67</i>
<i>2.4. LA REGLAMENTACION DE LA PROPIEDAD EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.</i>	<i>74</i>
<i>2.5. CONCEPTUALIZACION DEL TERMINO ''PATENTE DE INVENCION'' EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.</i>	<i>75</i>
<i>2.6. EL CERTIFICADO DE INVENCION.</i>	<i>80</i>
<i>2.7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE Y EL CERTIFICADO DE INVENCION.</i>	<i>86</i>
<i>2.8. INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS.</i>	<i>94</i>

*CAPITULO III.*

<i>PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PATENTES.</i>	<i>104</i>
<i>3.1. AUTORIDADES QUE INTERVIENEN.</i>	<i>106</i>
<i>3.2. REQUISITOS PARA PATENTAR LA INVENCION EN LA LEGISLACION MEXICANA.</i>	<i>110</i>
<i>3.3. LA EXPLOTACION DE LA PATENTE.</i>	<i>112</i>
<i>3.4. FORMULAS DE LICENCIA OBLIGATORIA Y LICENCIA DE UTILIDAD PUBLICA.</i>	<i>117</i>

3.5.	EXPROPIACION DE LA PATENTE.	124
3.6.	NULLIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.	130

*CAPITULO IV.*

*LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CONVENIO DE PARIS. 141*

4.1.	NATURALEZA JURIDICA DEL CONVENIO DE PARIS.	142
4.2.	TRATAMIENTO DE IGUALDAD DE NACIONALES Y EXTRANJEROS.	145
4.3.	EL DERECHO DE PRIORIDAD.	152
4.4.	LA INDEPENDENCIA DE PATENTES.	163
4.5.	LIMITACIONES Y SANCIONES EN CASO DE NO EXPLOTACION.	166

*CAPITULO V.*

*PROBLEMATICA, REALIDADES Y ALTERNATIVAS. 171*

5.1.	EL REGIMEN DE PATENTES, EL CONVENIO DE PARIS Y SU PROBLEMATICA EN LOS PAISES EN DESARROLLO.	172
5.2.	EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATAMIENTO.	180
5.3.	LA IMPORTACION DE ARTICULOS PATENTADOS.	182
5.4.	EL DERECHO DE PRIORIDAD.	185
5.5.	VOTACION Y DENUNCIA DEL TRATADO.	187

	CONCLUSIONES.	190
--	---------------	-----

	BIBLIOGRAFIA.	194
--	---------------	-----

## INTRODUCCION

Es la inventiva aplicada a la técnica una de las más interesantes áreas del intelecto, privilegio al parecer exclusivo del ser humano; quien se ha enseñoreado sobre su entorno y todo ser viviente con su asombroso desarrollo tecnológico: el que si bien muchas veces ha significado el bienestar y la opulencia de muchas naciones; otras tantas a representado una amenaza para la paz mundial y un centro de poder para las naciones más poderosas del planeta, que son tan sólo una minoría frente a una gran mayoría de naciones que se debaten en la desesperación del hambre, la insalubridad y la ignorancia.

Este modesto trabajo no se refiere por supuesto a la tecnología, tema que además de bastísimo es de una dinámica compleja e impredecible; sin embargo se encuentra inmerso aquí en todo momento: por que las patentes de invención son la esencia de la tecnología misma, y ésta, es uno de los tesoros más ambicionados de las naciones.

Toda actividad humana que tenga un efecto de causación en el mundo exterior es regulada por el Derecho, y la actividad inventiva no es la excepción. Sin embargo, hay que hacer notar que el inventor individual ya casi ha desaparecido, y es ahora la

gran empresa o corporación la que detenta la propiedad de las patentes de invención; cuando estas empresas son transnacionales, consolidan el poder del país que representan en los demás países periféricos. Toda vez que la patente de invención, otorga a su titular el monopolio exclusivo de explotación en una determinada rama de la industria.

Por todo lo anterior, no es posible que el sistema de patentes que regula jurídicamente el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial: siga sustentándose en los principios ideológicos del individualismo burgués del siglo XIX. Esto por dos razones fundamentales: 1) La tendencia del legislador de los países en desarrollo, es la de dar el carácter de orden público e interés social a sus leyes nacionales de patentes, y tal es el caso de nuestra Ley de Invencciones y Marcas de 1976 (Artículo 2o.); 2) Por otro lado, los países pobres forman actualmente la mayoría en la Unión de París para la protección de la propiedad industrial. Por lo que se hace imperativo que en aras de una democracia más sana se les beneficie a tales países en sus economías con reformas más equitativas al Convenio de Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial.

Habida cuenta de que el sistema

internacional de patentes afecta socio-económicamente a los países que otorgan el privilegio: se impone la necesidad de reformar a fondo el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial; pues de lo contrario, se empezará a generar una atmósfera de conflictos entre tal ordenamiento internacional y las legislaciones nacionales de propiedad industrial. Ya que el Derecho individual y el social deben armonizarse para la mejor convivencia tanto entre los hombres como entre las naciones.



**CAPITULO I.**

**EL CONVENIO DE PARIS.**

- 1.1. LAS PATENTES DE INVENCION.**
- 1.1.1. CONCEPTO GRAMATICAL.**
- 1.1.2. CONCEPTO JURIDICO.**
- 1.1.3. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PATENTE.**
- 1.2. EL CONVENIO DE PARIS Y PAISES SIGNATARIOS.**
- 1.2.1. ETAPA PREVIA A LA FIRMA DEL CONVENIO.**
- 1.2.2. ETAPA POSTERIOR A LA FIRMA HASTA LA FECHA.**
- 1.3. LA REGLAMENTACION DE LA PROPIEDAD EN EL CONVENIO DE PARIS.**
- 1.3.1. EL ABUSO DEL DERECHO Y LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD.**

## 1.1. LAS PATENTES DE INVENCION.

Si observamos desde una vista panorámica la inmensidad del Derecho, veremos a la propiedad dividida en dos grandes áreas: por un lado la propiedad material, constituida por los bienes o cosas corpóreas y que son apreciables por nuestros sentidos; y por otra parte la propiedad inmaterial, que "...es el derecho de dominio que recae sobre las ideas que son bienes inmateriales..." (1) y que sólo podemos percibir y entender por medio de una abstracción de la mente; sin embargo, debemos completar este concepto de propiedad inmaterial haciendo notar, como muy acertadamente lo hace el culto y gran catedrático Licenciado ERNESTO GUTIERREZ Y GONZALEZ, cuando afirma que también abarca esta propiedad inmaterial, el "Patrimonio Moral o Derechos de la Personalidad." (2), es decir, el patrimonio de las personas que está constituido por derechos que no emanan del mundo de las ideas (y he ahí su diferencia con estos derechos de autor), sino que provienen del mundo de los valores axiológicos que procuran la felicidad del hombre, como lo son por ejemplo: el derecho al honor, a la vida, a la libertad, etc.; también es interesante observar que

(1) MUÑOZ LUIS, "Derecho Mercantil", Tomo II, Librería Herrero, Edic. 1962, México, D. F., p. 270.

(2) GUTIERRES Y GONZALEZ ERNESTO, "El patrimonio pecuniario y moral o derechos de la personalidad", Edit. Cajica, B. A., Puebla, Pue., México, 1971, p. 40.

otra diferencia específica entre los derechos de autor y estos derechos de la personalidad, es que los primeros son cuantificables pecuniariamente en tanto que los segundos solo son valubles moralmente.

Hecha esta pertinente aclaración, volvamos a la propiedad inmaterial que abarca el mundo de las ideas; por provenir precisamente estas de la ideación de alguien que por ese hecho adquiere el derecho sobre su idea, se denominan estas formas de propiedad por muchos tratadistas: derechos de autor, "...que es el conjunto de derechos garantizados por las leyes modernas a los autores de producciones literarias, artísticas e industriales, etc., principalmente en lo que se refiere a la utilidad material que el autor se promete con tales trabajos..." (3).

Así tenemos que la propiedad industrial, al igual que la literaria y artística, es una subespecie de la especie propiedad inmaterial que corresponde al mundo de las ideas; propiedad especial que aunque tiene caracteres muy similares a los del dominio, tiene otras notas por las que se diferencia muy notablemente, por ejemplo: los modos originarios de adquisición de la propiedad (ocupación, accesión,

---

(3) RAMELLA AGUSTIN, "Tratado de Propiedad Industrial", Hijos de Reus, Editores. Madrid, 1913. p. 2.

prescripción, etc.) no se presentan en los inventos industriales. "...los cuales solo como consecuencia de la concesión del autor pueden crearse originariamente..." (4); por otro lado, la propiedad ordinaria es perpetua y dura lo que la cosa misma, en cambio, la propiedad de los derechos industriales está limitada en el tiempo, que tratándose de las patentes de invención oscila entre los 5 a 20 años en los distintos países.

La propiedad industrial y la artística se parecen en que ambas recaen sobre un objeto similar, las ideas, pero se diferencian en su finalidad: la primera, protege ideas cuyo fin es aplicarse a su explotación en la industria; en tanto que la propiedad artística, protege el derecho de los autores a explotar sus obras literarias, musicales y artísticas en general, campos de explotación que se diferencian muy notablemente del industrial.

No es objeto del presente trabajo, hacer un estudio de los derechos de autor, ni menos aún de todos los derechos que contempla la propiedad industrial, pues sería imposible abarcar estas materias en una tesis; hemos hecho referencia a la propiedad artística, tan solo para señalar su similitud y diferencias con la industrial.

---

(4) Op. Cit., p. 17.

'' La propiedad industrial presenta una amplia gama de objetos económicos, agrupados por categorías en los siguientes cuatro grupos: '' (3)

I. LAS CREACIONES NUEVAS.

- \* patentes de invención
- \* certificados de invención
- \* dibujos industriales
- \* modelos industriales
- \* variedades vegetales

II. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

- \* marcas
- \* nombre comercial
- \* aviso comercial
- \* denominaciones de origen

III. LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

QUE PUEDE DESVIAR LA CLIENTELA MEDIANTE:

- \* la confusión de productos
- \* la confusión de servicios

---

(3) RANQUEL MEDINA DAVID, "La Reglamentación de la propiedad industrial en América Latina y su futuro desarrollo." en RMPIYa, año XIV, Núm. 27-28, ener-dic 1976, México, D. F., P. P. 14-15.

- \* la confusión de establecimientos
- \* el descrédito entre competidores

#### IV. LA TECNOLOGIA

- \* know how (secretos de fabricación industrial)
- \* asistencia técnica
- \* traspaso de conocimientos

Como se puede apreciar del panorama descrito, la patente de invención es uno de los objetos económicos agrupado en la categoría de las creaciones nuevas; y una de las instituciones clásicas de la propiedad industrial, que mayores repercusiones tiene en el ámbito del desarrollo tecnológico nacional.

##### 1.1.1. CONCEPTO GRAMATICAL.

Cuando decimos patente de invención, estamos expresando dos connotaciones de significado gramatical distinto: *PATENTE E INVENCION*, que el lenguaje jurídico ha unido para denominar y tutelar uno de los objetos económicos de mayor trascendencia en el Derecho de la propiedad industrial.

LA PALABRA *PATENTE* tiene dos aplicaciones en nuestro idioma: por un lado es un adjetivo

que se une al sustantivo para calificarlo o determinarlo, proviene etimológicamente de las palabras latinas *patens, entis, participio activo de patere* (manifiesto, visible, claro, perceptible, comprensible); así, *LO PATENTE* es lo que se manifiesta y percibimos de manera clara y comprensible, en este sentido podemos decir por ejemplo, la crisis económica actual es patente ; por otro lado, el término *patente* es también un sustantivo femenino, *LA PATENTE*, que es el título o documento que acredita a una persona para el goce de un empleo o privilegio, por haber satisfecho esta lo que la ley exige para ejercer ciertas profesiones o industrias, y por extensión cualquier testimonio que acredita una cualidad o mérito, es en este segundo significado que el Derecho ha tomado el vocablo *patente*, siendo esta precisamente un documento que acredita a una persona (el inventor) para el goce de un privilegio, consistente en el derecho exclusivo de explotación de su invención en alguna rama de la industria, "... así tenemos que con el vocablo *patente* se denominan dos cosas: a) el derecho de aprovechar, con exclusión de cualquier otra persona... un invento...; b) el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho. " (6)

---

(6) MANTILLA MOLINA ROBERTO L., "Derecho Mercantil", Edt. Porrúa, S. A., Edic. XXIII, México, 1984, p. :20.

EL VOCABLO INVENCIÓN: proviene

etimológicamente de las palabras latinas *inventio*, *onis* (acción y efecto de inventar. - cosa inventada, hallazgo. - acción de hallar); el diccionario de la academia Española señala que inventar es "hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva no conocida" (7); y el de la academia Francesa dice que "es encontrar alguna cosa nueva por la fuerza del espíritu o de la imaginación" (8). De las anteriores definiciones podemos hacer tres consideraciones: la primera es que el inventar es una actividad mental del hombre, pues el ingenio, la meditación, la fuerza del espíritu y la imaginación, son producto de la mente humana; la segunda es que la invención debe consistir en una cosa nueva, debe ser algo concebido y hecho por primera vez, ya sea un artefacto, máquina, sistema o método; de estas dos consideraciones que anteceden podemos concluir que la invención es, un efecto de la actividad mental del hombre, que se concretiza y materializa en el mundo exterior y cuya finalidad es encontrar una solución nueva a un problema. Vgr: la brújula y el astrolabio fueron una solución al problema de la navegación; la imprenta una solución al problema de la educación y la difusión del

---

(7) SEPULVEDA CESAR, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", segunda edic., Edut. Porrúa, México, 1981, p. 49.

(8) Ib. Idem.



conocimiento; el telégrafo una solución al problema de la comunicación.

Por lo que se refiere a la tercera consideración que debemos hacer, podemos observar en la etimología del vocablo invención que no solo se considera tal a la acción y efecto de inventar (cosa inventada), sino también la acción de hallar (el hallazgo o descubrimiento); al respecto es importante diferenciar entre *DESCUBRIMIENTOS E INVENCIONES*, ya que los primeros no se consideran invenciones y por ende no son patentables en la mayoría de las legislaciones del mundo, a excepción de algunas (Vgr: Argentina, Estados Unidos, Francia) que sí equiparan el descubrimiento al invento, pero a condición de que aquel no constituya tan solo una concepción teórica, esto es, que para ser patentable debe contener una aplicación práctica o llevar a un resultado técnico concreto.

En nuestra legislación los descubrimientos no son considerados invenciones (art. 9, fracc. II, L.I.M.), y de ahí la importancia de distinguir ambos conceptos, en realidad es difícil hasta para los especialistas en la materia saber cuando se encuentran ante un descubrimiento o una invención, ya que en el proceso inventivo se aprecian tanto elementos de descubrimiento como de invención y muchas veces a una

invención le preceden uno o varios descubrimientos. Vgr: Thomas A. Edison, primero experimentó con varios materiales filamentosos, para descubrir que la fibra carbonizada de bambú era el filamento adecuado para su lámpara incandescente.

Sin embargo para que una invención sea tal y no un mero descubrimiento, debe predominar en el resultado final la actividad inventiva. Edison no patentó el filamento de bambú (mero descubrimiento), sino la lámpara incandescente (invención). De manera que podemos concluir: EL DESCUBRIMIENTO es algo que ya existía en la naturaleza, aunque era desconocido para el hombre, "...el mero hallazgo de una ley de la naturaleza recibe el nombre de descubrimiento científico y no de invención tecnológica" (P); LA INVENCION es algo realizado por el hombre, cuya finalidad es como ya señalamos, encontrar una solución nueva a un problema.

---

(P) "Curso Taller sobre Documentación de Patentes como fuente de información tecnológica", Organizado por la (OMPI) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la colaboración del Gobierno de México, y con la asistencia del (PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. DP/BD/2, p. 9.

### 1.1.2. CONCEPTO JURIDICO.

El invento es una creación intelectual que queda protegida por la ley, pero nuestra Ley de Invenciones y Marcas y el Convenio de Unión de París no definen lo que es invención, limitandose este ultimo tan solo a establecer los derechos del titular del privilegio, dejando gran flexibilidad a las legislaciones nacionales.

Sin embargo, la invención para efectos jurídicos debe ser patentable, esto es, debe reunir los requisitos de patentabilidad establecidos en la ley. El concenso general de las legislaciones sobre patentes en el mundo, está de acuerdo en los siguientes elementos esenciales de patentabilidad de una invención:

A) LICITUD

B) NOVEDAD

C) APLICACION INDUSTRIAL

A) La invención debe ser de caracter lícito, pues lo que no es legal no es costumbre que sea protegido.

B) La invención debe ser una solución nueva a un problema, no importa si el problema es

nuevo o está planteado desde antiguo, lo importante es que la solución sea realmente nueva, es decir, nunca pensada antes por alguien o si lo fué: que nunca se haya hecho del conocimiento público, de manera que otros hayan podido tener acceso a ella.

C) El problema debe ser técnico, esto es, que el invento debe ser susceptible de aplicación práctica en la industria; esta aplicación industrial le da a la invención un valor económico, y cuando ya sea concedido el título de patente que permitirá su explotación exclusiva, dicha patente será un activo diferido intangible de las empresas nacionales y transnacionales.

Para G.H.C. Bodenhausen "la patente es un derecho exclusivo a aplicar una invención industrial" (<sup>10</sup>) definición que el profesor Jaime Alvarez Soberanis critica por que "privilegia el aspecto jurídico y contempla a la patente exclusivamente desde el punto de vista de su titular, sin referirse a la función económica de la patente, que es quizá su función mas importante y el elemento que justifica su existencia." (<sup>11</sup>)

---

(<sup>10</sup>) ALVAREZ SOBERANIS JAIME, "La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología", Edil. Porrúa, S.A., México 1970, P. 48.

(<sup>11</sup>) Ib. Idem.

Varios organismos internacionales han definido la patente de invención con la finalidad de alcanzar un consenso universal, así para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, "la patente es un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores, por un determinado período de años, con el fin de excluir a otras personas de la realización de determinados actos económicos (manufacturar, usar, vender) relacionados con el producto bajo patente o con el método o proceso objeto de la patente. Al término del plazo por el cual fuera concedido el privilegio, la invención objeto de la patente queda disponible para el público en general, o bien como se define usualmente, queda bajo el dominio público." (12)

En la actualidad son muy raras las invenciones que resultan de una intuición genial o casual, el inventor individual y aislado de antaño ya casi no existe; las invenciones actuales son el resultado de un prolongado y constante proceso de pensamiento y experimentación, que basado en la investigación metódica requiere de grandes inversiones: contratación de investigadores y demás personal auxiliar, a quienes se les deben proporcionar laboratorios dotados de equipos y

---

(12) UNCTAD, "The role of the patent system in the transfer of technology to developing countries," Ginebra Unclad. Comm. on transfer of technology (TD/B/AC. 11-19), 23 de abril de 1974, p. 2.

costosas fuentes de energía.

Tan solo consideremos que en los Estados Unidos antes de que un nuevo producto farmacéutico sea introducido al mercado, "...es típico que se halla sometido a entre ocho y diez años de investigación y desarrollo con un costo que supera los cien millones de dólares..."<sup>(13)</sup> y que tan solo "...uno de cada tres mil compuestos químicos experimentales llega a introducirse como un nuevo producto." <sup>(14)</sup> Estos datos nos dan una idea no solo del elevado costo de la investigación y el desarrollo, sino que también nos revelan el alto nivel competitivo que existe en estas actividades.

Para atraer y fomentar esa inversión en investigación y desarrollo tecnológico, es necesario expedir leyes de patentes que conforme a derecho permitan a quien logró la invención, explotarla con carácter exclusivo y en su beneficio por un tiempo limitado (generalmente de 5 a 20 años), ese derecho consta en un documento denominado patente y que expide un organismo oficial; en dicho documento se certifica (sin garantizarlo) que se ha realizado una determinada invención y que es propiedad de una persona concreta, el

---

<sup>(13)</sup> EL UNIVERSAL, aprepocupa a naciones en desarrollo el derecho de propiedad intelectual, 4 de noviembre de 1988, p. 3. México, D. F., Diario.

<sup>(14)</sup> Ib. Idem.

titular de la patente, quien a cambio del otorgamiento del privilegio pone al alcance del público la información técnica comprendida en la invención, lo cual se efectúa por medio de la oficina de la propiedad industrial que publica el documento de patente.

Se ha considerado la patente, como un privilegio que se confiere al inventor para preservar su derecho natural a obtener los beneficios derivados de su esfuerzo intelectual; así como para poder ejercer un derecho de persecución contra cualquier tercero que invada sin su consentimiento tal derecho. Lo cierto es que en la realidad actual, ya no permite considerar la patente como un derecho individual subjetivo del inventor, pues este ha sido desplazado por la empresa que es la que explota industrialmente la invención, así, la patente se debe analizar actualmente dentro del contexto de la actividad que realiza la empresa en el desarrollo económico, evaluando las ventajas del sistema de patentes conforme a los beneficios sociales y económicos que aporte la empresa explotadora de la invención, al país que otorga el privilegio.

### 1.1.3. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PATENTE.

Historicamente la patente de invención está vinculada a la evolución técnica del hombre, pues debemos partir del principio de que la patente concede a su titular un derecho a la exclusividad técnica. El hombre desde sus orígenes se ha visto en el imperativo de realizar esfuerzos racionales para hacer frente a sus necesidades materiales, y esto lo ha hecho a través de la técnica que es según Aristóteles "...un saber hacer las cosas." (15) La condición humana es inseparable de la tecnología, el hombre se diferencia de los animales irracionales en que emplea herramientas, sin éstas es seguro que la humanidad no hubiera sobrevivido y alcanzado su evolución actual. La marcha de la civilización se mide por el adelanto técnico: en el uso de materiales: de la piedra al bronce, al hierro, al acero; en la aplicación de energía: del poder muscular del hombre, al de los animales, al viento, al agua, al vapor, al petróleo, a la energía nuclear; en el perfeccionamiento de las máquinas: de los instrumentos manuales a los de motor, a las líneas de producción en masa, a las fábricas controladas por computadoras.

---

(15) JULIAN MARIAS, "Historia de la Filosofía", manuales de la revista de occidente, 17 Edic., Madrid 1964, p. 60.



EN LA EDAD ANTIGUA, no se encuentra ningún antecedente propiamente dicho de la patente de invención, en esta etapa de la humanidad el trabajo se basaba en la esclavitud y la relación servil, por lo que no existió una protección a los derechos intelectuales en el campo de la técnica; por mas que si hubo grandes inventos y descubrimientos, a nadie le interesó patentarlos y explotarlos, estos fueron aportaciones de los pueblos a la humanidad.

EN LA EDAD MEDIA, que se caracterizó por la organización social, política y económica de la Europa occidental llamada feudalismo (siglos IX a XV), tampoco encontramos antecedentes concretos de las patentes, la actividad industrial se desenvuelve en el campo cerrado de los gremios o corporaciones, que eran grupos de trabajadores que se dedicaban a un mismo oficio constituyendo un monopolio de trabajo; el inventor encontraba dentro de la corporación la defensa de todas las ventajas que ofrecía su aportación técnica, pero esta era solo aprovechada por el gremio y la comunidad a la que pertenecía, manteniendo el secreto con penas muy severas a quienes lo revelaran, impidiendo con esto el progreso de la industria.

Al surgir la burguesía esta se

propone aniquilar el corporativismo, de tal manera que algunos monarcas y señores empezaron a conceder privilegios de explotación exclusiva a los autores de inventos industriales; dichos privilegios constituían también el monopolio de toda una industria nueva, creada o importada, estos privilegios reales llegaron a convertirse en arbitrarios, pues constituían un régimen de monopolio absoluto, con marcadas tendencias políticas y fiscales.

Así, la implantación de un sistema jurídico con carácter económico social, que recompensara los derechos del inventor asegurando a la comunidad los beneficios del invento, surgió durante los ALBORES DEL RENACIMIENTO (mediados del siglo XV) en la República de Venecia, entonces un centro económico privilegiado que servía como puente comercial entre occidente y oriente; el estatuto Veneciano del monopolio de la patente de 18 de Marzo de 1474, es la PRIMERA LEY DE PATENTES EN EL MUNDO; "...en el año 1593 se otorgó al sabio Galileo Galilei, patente Veneciana para explotar por 20 años un dispositivo irrigador de terrenos de su invención." (10)

EN LA EDAD MODERNA es donde

---

(10) ROBERT CALVERT, Citado por GERMAN CAVALIER, RNPiYa., año XVII, núm. 99-94, ener.-dic., 1979, México, D.F. p. 215.

encontramos el punto de partida del actual sistema de patentes, en el estatuto de monopolios de 1623, que promulgó el Parlamento Inglés bajo el reinado de Jacobo I, y que surgió como una reacción contra el injusto sistema de los privilegios reales. Durante los siglos XVI y XVII, el activo de una empresa comercial Inglesa estaba formada por sus navíos y un gran capital disponible, aunque existían las cartas patente de comercio que ya representaban un activo fijo intangible, no existían intangibles tecnológicos. Es en realidad a partir de la revolución industrial Inglesa, cuando se configura la empresa industrial capitalista ; la cual ya presenta además de un capital tangible (inmueble, maquinaria y equipo), un capital intangible tecnológico: las patentes de invención.

Ya desde fines del siglo XVIII, la Convención de Filadelfia estableció en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, el derecho natural del inventor; con la revolución francesa, queda abolido el régimen de las corporaciones y los privilegios reales, proclamándose los principios de libertad del trabajo y de la industria, consagrandose en la ley de 1791, tal derecho.

moderna empresa industrial capitalista de mediados del siglo XIX se transforma radicalmente: por un lado, empieza a contabilizar sus activos intangibles y se interesa en aumentarlos por medio del incremento en patentes de invención; por otra parte, el acelerado crecimiento del comercio internacional debido a la revolución de los transportes y los medios de comunicación, les permitirá a esas empresas crear activos mas allá de sus fronteras mediante la obtención de patentes de introducción (también llamadas de importación) en el exterior, vgr: Edison obtuvo en Brasil, año 1878, patente de invención para "aparato y procesos destinados al uso de la luz eléctrica para iluminación" (17), y en el mismo país A. Graham Bell obtuvo en 1883 patente para "la aplicación de la electricidad y receptores telegraficos con aplicación al teléfono." (18)

El gran desarrollo tecnológico y científico de nuestra era se inicia al finalizar la segunda guerra mundial (a partir de 1946), las patentes de invención acompañan este incontenible crecimiento.

Para evidenciar este fenómeno daremos unos ejemplos, pero

---

(17) FIGUEIRA BARBOSA A. L., "Consideraciones sobre categorías tecnológicas y política de desarrollo," Revista Integración Latino Americana, num. 47., p. 42.

(18) Ib., Idem.

antes es necesario señalar que la invención o creación tecnológica tiene 3 grandes etapas:

1. Surgimiento de la idea creadora
2. Su aplicación práctica
3. Su difusión en la sociedad

Pues bien, el plazo entre la concepción original (1) y la aplicación práctica (2) se ha reducido radicalmente:

"En 1714 se inventó en Inglaterra la máquina de escribir, su aplicación práctica se realizó hasta 1864 (más de un siglo después);

En 1836 se inventó en Estados Unidos una máquina que al mismo tiempo segaba, trillaba, atajaba paja y sacaba el grano, se aplicó prácticamente hasta 1936 (un siglo después);

El procedimiento para conservar alimentos se aplicó prácticamente un siglo después de haber sido concebido por Nicolás Appert;" (19)

---

(19) SANDOVAL ULLOA JOSE, "Necesidad de revisión de la Ley Mexicana de Propiedad Industrial," *Diódmica del Derecho Mexicano*, Tomo VII, Edic. Procuraduría General de la República, 1975, p. 178-179.

Ahora veamos el cambio ocurrido en el presente siglo:

''En 1920 se inventó en los Estados Unidos un grupo de aparatos (aspiradora, cocina eléctrica, frigoríficos, refrigeradores), cuya aplicación práctica fué una realidad en 1954 (34 años después);

En 1939 en el mismo país se inventa otro grupo de aparatos (freidora eléctrica, televisión, lavadora y secadora de platos), su aplicación práctica se realizó en 1959 (veinte años después).''<sup>(20)</sup>

No es de sorprender que actualmente las grandes empresas transnacionales, puedan patentar y aplicar prácticamente un invento surgido de sus laboratorios de investigación, casi tan solo el tiempo que se tardan en realizar los trámites respectivos ante las autoridades competentes. Lo que nos revela, que el nivel de actividad inventiva aumenta día con día.

## 1.2. EL CONVENIO DE PARIS Y PAISES SIGNATARIOS.

Con el progreso cada vez mayor de

---

(20) *ib. idem.*

los medios de transporte y comunicación, la moderna empresa industrial capitalista empieza a expandirse mas allá de las fronteras de su país de origen por medio de las patentes de introducción, las que representan una atractiva inversión para las plantas productivas de los países receptores; mas empiezan a surgir los problemas de la piratería internacional, y las legislaciones estatales no son capaces de brindar una adecuada seguridad extraterritorial a sus nacionales titulares de patentes, por lo que surge la necesidad de los Estados de crear un instrumento legal capaz de regular internacionalmente todo lo relacionado con la propiedad industrial.

Un convenio o convención (del latín conventio) es: tanto la reunión de dos o mas personas o entidades, para tratar un tema o resolver ciertos problemas que les conciernen; como el concierto o ajuste a que dichas personas o entidades lleguen. En el derecho internacional, el convenio es el acuerdo entre dos o mas estados para resolver y regular la ejecución y desarrollo de sus relaciones sobre materias de interés recíproco.

Es indiferente la denominación de Convenio o Tratado que se les dé a estos acuerdos celebrados entre Estados, ya que 'la Convención y el

Tratado son sinónimos...'' (21), para el profesor César Sepúlveda, los Tratados son ''... los acuerdos entre dos o más Estados soberanos para crear, para modificar o para extinguir una relación jurídica entre ellos.'' (22)

El Convenio de París es un acuerdo celebrado entre varios Estados, que protege jurídicamente los derechos sobre propiedad industrial en el ámbito internacional; su finalidad inicial fue proteccionista, ya que la piratería de las invenciones iba en constante aumento en perjuicio de los titulares de patentes; además, a mediados del siglo XIX, el capitalismo era individualista y de libre comercio.

La Unión general para la protección de la propiedad industrial, fue fundada por el Convenio de París el 20 de Marzo de 1883; la adopción del concepto de Unión tuvo como precedentes: ''La Unión postal de 1865 y La Unión telegráfica de 1875.'' (23)

Dicha Unión quedó constituida por una asamblea que se compone por los países de la Unión que deseen pertenecer a ella, obligándose voluntariamente en su instrumento de ratificación o adhesión por los

---

(21) SEPULVEDA CESAR. "Derecho Internacional". 14a. Edic., Edit. Porrúa, S. A. México, 1984. p. 120.

(22) Ib., Idem.

(23) NAVA NEGRETE JUSTO, "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, S. A., México 1985. p. 199.



Dicha Unión quedó constituida por una asamblea que se compone por los países de la Unión que deseen pertenecer a ella, obligándose voluntariamente en su instrumento de ratificación o adhesión por los artículos 13 a 17 del Convenio de Unión de París: Que reglamentan la asamblea de la Unión, su comité ejecutivo y finanzas, así como la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual y la propia modificación de dichos preceptos.

Una de las funciones más importantes de la asamblea consiste en dar instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en relación con la preparación de las conferencias de revisión que prevé el Convenio de París en su artículo 18, fracción 1, teniendo la obligación de "...tomar en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los artículos 13 a 17." (art. 13, apdo. 2, inciso a, ii, del Convenio de Unión de París).

Fueron 14 los países signatarios originarios del Convenio de París, de los cuales 9 eran países desarrollados Europeos: "...Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Portugal, Suiza y

Servía...'' (24); y 5 eran países en desarrollo: ''...Brasil, Ecuador, Guatemala, el Salvador y Túnez...''(25); sin embargo, de los países Latino Americanos muy pronto abandonaron la Unión Ecuador (1886), el Salvador (1887) y Guatemala (1895).

De tal manera que desde los inicios de la Unión predominaron las grandes potencias Europeas, si consideramos que el único Países en Desarrollo que quedó fué Brasil; en cuanto a Túnez, cabe señalar que en ese momento histórico Africa se encontraba colonizada por las metrópolis Europeas en su totalidad, Túnez formó parte del Convenio a iniciativa de Francia.

#### 1.2.1. ETAPA PREVIA A LA FIRMA DEL CONVENIO.

Antes de la celebración del Convenio de París, los derechos de propiedad industrial se protegían por medio de cláusulas que se insertaban en Convenios bilaterales que celebraban los Estados sobre comercio, amistad y navegación, basados generalmente en el principio de reciprocidad; y aunque posteriormente se celebraron tratados bilaterales sobre propiedad industrial específicamente, la ausencia de uniformidad en la

---

(24) FIGUEIERA BARBOSA, Op. Cit. p. 47.

(25) Ib. Idem.

materia y las denuncias constantes, provocaban "...una absoluta inestabilidad para quienes eran titulares de algún derecho adquirido." (26) antes de la creación de Unión para la protección de la propiedad industrial (1883) "...los instrumentos de este género sumaban más de 70..." (27)

Se vio así la necesidad de buscar la unidad de protección en la materia, por lo que el gobierno Austro-Húngaro convocó a diversos países a una exposición internacional, de donde surgió la necesidad de organizar un congreso internacional de técnicos que se llevó a cabo del 4 al 9 de Agosto de 1873 en la Ciudad de Viena, los debates de este congreso giraron principalmente en torno a las patentes.

Posteriormente se celebró el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial del 5 al 17 de Septiembre de 1878 en París: la resolución del 11 de Septiembre creó una comisión internacional permanente, que tuvo como finalidad obtener de uno de los gobiernos participantes la celebración de una conferencia internacional oficial, para crear las bases de una legislación uniforme, lo que fue posible hasta el 6 de

---

(26) NAVA NEGRETTE J., "Derecho de las Marcas", Op. Cit., p. 201.  
(27) Ib. Idem.

Marzo de 1880, cuando la sección Francesa de la comisión, elaboró un anteproyecto denominado *Unión para la Protección de la Propiedad Industrial*, que fue posteriormente la base de los debates en la conferencia internacional de París, que se celebró del 4 al 20 de Noviembre de 1880 con la participación de 18 países: 6 Países en Desarrollo Latino Americanos (Argentina, Brasil, el Salvador, Uruguay, Venezuela y Guatemala); un Países en Desarrollo no Latino Americano, Turquía, y los once restantes Países Desarrollados (Austria-Hungría, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, países bajos, Portugal, Rusia y Suiza).

A mediados del siglo XIX, que es cuando se empiezan a debatir los preceptos del Convenio de París, la ideología política Europea se encontraba dominada por el individualismo triunfante sobre el absolutismo despótico de los reyes; en política económica se pregona el *laissez faire - laissez passere* (dejad hacer - dejad pasar), esto es, el libre cambio o libre comercio que abogaba por el mínimo de intervención estatal en la industria y los negocios, como una enérgica reacción contra el mercantilismo: que mantenía estancada a la industria con la política cerrada de los gremios y las corporaciones.

De tal manera que siendo las

potencias Europeas la mayoría en la redacción del Convenio, dominó el individualismo, dándose así preeminencia a los derechos individuales del inventor sin advertir y prevenir, que con el tiempo la gran corporación o empresa transnacional, sería la que en realidad detentaría los derechos que confiere la patente. Lo cierto es que el individualismo ha perdido vigencia en muchos sectores de la economía ante la fuerza de los hechos, habida cuenta de que no se realizó del todo la profecía de Adam Smith: El hombre al buscar su beneficio personal, promueve el beneficio social "...más eficazmente que si tuviera la intención de promoverlo." (28) En realidad se ha visto que es necesaria la intervención estatal para acabar con la injusta distribución de la riqueza que ha generado la primacía del beneficio personal sobre el social; por otro lado la moderna empresa industrial capitalista que surgió primero en Inglaterra, luego en Francia y después en los demás países Europeos, llevaba ya desde su génesis sus propias contradicciones: el empobrecimiento paulatino y cada vez mayor de la nascente clase obrera, y las crisis de sobreproducción con el consecuente desempleo.

---

(28) RANGEL COUTO HUGO, "El Derecho Económico", 2a. Edic., Edit. Porrúa, México 1982, p. 21.

### 1.2.2. ETAPA POSTERIOR A LA FIRMA HASTA LA FECHA.

El artículo 18, inciso 1, del Convento de París, señala que éste deberá ser sometido a revisiones periódicas con el objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión. A partir de 1884 el Convento de Unión de París ha sido sometido a ocho revisiones:

- \* ROMA .- Mayo de 1886
- \* MADRID.- Abril de 1890
- \* BRUSELAS.- Diciembre de 1900
- \* WASHINGTON.- Julio de 1911
- \* LA HAYA.- Noviembre de 1925
- \* LONDRES.- Junio de 1934
- \* LISBOA.- Octubre de 1958
- \* ESTOCOLMO.- Julio de 1967

México decidió su adhesión al Convento de Unión de París el 7 de Septiembre de 1903, después de la revisión de Bruselas, y lo ha ratificado hasta la última revisión de Estocolmo, Suecia de Julio de 1967; sin embargo, antes de suscribir dicho convenio, México había celebrado ya diversos convenios bilaterales en materia de propiedad industrial, entre los que cabe señalar "el tratado celebrado entre México y la República

Francesa de 10 de abril de 1899." (29)

Con posterioridad a su adhesión al Convenio de Unión de París, México ha celebrado mas tratados inter-americanos relativos a propiedad industrial y que se ocupan de las patentes de invención, como: los "Convenios de Río de Janeiro y de Buenos Aires, de 1906 y 1910 respectivamente." (30)

Desde la firma del Convenio de Unión de París hasta la fecha actual, la realidad económica y social del mundo se ha tornado mas compleja y problemática: la expresión deterioro económico internacional que tanto se reitera en los foros internacionales, es como lo afirma el profesor Alvarez Soberanis, "...tan solo un eufemismo que trata de encubrir los espectros del hambre, el desempleo, la inseguridad social y un sin fin de problemas..." (31) que lejos de solucionarse van agravándose cada vez más; la realidad misma del Convenio de Unión de París ha cambiado: En 1884, 8 de los 11 estados signatarios originales eran europeos, para 1973 la Unión ya contaba con 80 países

---

(29) RANGEL MEDINA DAVID. ULos Acuerdos Regionales de Propiedad Industrial. U. RMPIYA. año II, Julio/Dic., 1964, núm. 4, México, D. F., p. 592.  
(30) RANGEL MEDINA D., ULos Acuerdos Regionales de Propiedad Industrial. U Op. Cit. p. 595.  
(31) ALVAREZ SOBERANIS JAIME. "El proceso de Revisión del Convenio de París", Rev. Mexicana de Justicia, Vol. II, núm. 4, Oct-Dic. 1963., p. 138.

miembros, de los cuales 44 eran países en desarrollo.

Los Países en Desarrollo representan actualmente la mayoría de la Unión, y demandan reformas de fondo al Convenio de Unión de París. Las actitudes son a veces radicalmente renuentes, como es el caso de los países del Pacto Andino que declararon oficialmente la No-conveniencia de adherirse al Convenio de Unión de París. En realidad el sistema de patentes no es bueno ni malo en sí mismo, los problemas se presentan en su aplicación a la realidad social de cada Países en Desarrollo: "El sistema de patentes no es un problema de estructura si no de función." (32)

En ocasión del diálogo Norte-Sur, uno de los primeros problemas que se abordó fue "...la modificación del sistema internacional de propiedad industrial, a propuesta de Brasil..." (33); otra cuestión que se analizó en cuanto al progreso tecnológico, fué su transferencia a los Países en Desarrollo y el papel que juegan las patentes en ese progreso.

Debido a la presión de los Países

---

(32) ALVAREZ SOBERANIS JAIME, "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología", Op. Cit., p.109.

(33) ALVAREZ SOBERANIS J., "El proceso de revisión del Convenio de París", Op. Cit. p.140.



en Desarrollo, el comité ejecutivo de la Unión de París, en su sesión del 24 al 30 de septiembre de 1974, acordó autorizar al Director General de la Organización Mundial de la propiedad Intelectual para que convocara a una reunión de expertos gubernamentales, tanto de países miembros como no miembros, con el fin de iniciar la revisión del Convenio de Unión de París, con la finalidad de incluir disposiciones suplementarias a favor de los Países en Desarrollo.

Ya se han celebrado reuniones preliminares de expertos gubernamentales para una futura reunión al Convenio de Unión de París, en la que participarán por primera vez los Países en Desarrollo, en esta revisión deberá determinarse cómo el Convenio de Unión de París puede ayudar a dichos países a:

- \* Su industrialización.
- \* Estimular su actividad inventiva
- \* Transferirles tecnología de los Países Desarrollados
- \* Determinar la utilidad del Convenio de Unión de París para el logro de sus objetivos económicos, políticos y sociales.

México ha participado activamente en los trabajos preparatorios de la futura revisión del

*Convenio de Unión de París, y muchas de las reformas a la nueva Ley de Invencciones y Marcas de 1976 están inspiradas no solo en sugerencias de los organismos internacionales, sino en muchas propuestas que México ha hecho en los foros internacionales y que han sido aceptadas.*

*En las 3 reuniones previas que se han realizado a propósito de la revisión del Convenio de Unión de París, se atacaron los siguientes problemas:*

*En la primera reunión del grupo de expertos gubernamentales (Ginebra, 11 al 17 de febrero, 1975), se enlistaron catorce problemas que debían estudiarse a fondo, muchos de los cuales tienen una evidente importancia en lo que se refiere a patentes:*

- 1. Trato nacional*
- 2. Independencia de patentes.*
- 3 a 5. Falta de explotación y plazos para la explotación, licencias obligatorias y de oficio.*
- 6. Trato preferencial no recíproco.*
- 7. Asistencia técnica.*
- 8. Otros tipos de protección distintos de las patentes (certificado de inventor, etc...)*
- 9. Denuncias.*
- 10. Reservas.*
- 11. Supresión del artículo 24.*

12. Alcance de protección de las patentes de procedimiento.
13. Derecho de prioridad.
14. Regla de unanimidad.

En la segunda reunión ( Ginebra, 15 al 22 de Diciembre, 1975) se comenzó el estudio de los catorce problemas señalados sin alcanzar a cubrirlos todos; se aprobó la iniciativa de los Países en Desarrollo denominada: "Declaración sobre los objetivos de la revisión del Convenio de París", (34) cuyos puntos principales fueron:

1. Integrar la propiedad industrial (especialmente las invenciones) a un nuevo orden económico internacional.

2. Toda revisión del Convenio de Unión de París y de las leyes tipo, deberá orientarse hacia los siguientes objetivos:

- a) Fomentar la explotación industrial efectiva en cada país. La Organización Mundial

---

(34) BOSCH ARPAD, "Revisión del Convenio de París.", RMPiYa, año XIV, núm. 27/28, Ene./Dic., 1970, México, D. F., p. p. 39-41.

de la Propiedad Intelectual presentará una nueva ley tipo sobre invenciones y know - how, que reemplace el artículo 5-A del Convenio de Unión de París, al menos en su aplicación a los Países en desarrollo.

b) Establecer las obligaciones y los derechos principales de los titulares de la propiedad industrial.

c) Facilitar y mejorar las condiciones de transferencia de tecnología de los Países desarrollados a los Países en desarrollo.

d) Creación de la infra estructura institucional adecuada, que sirva a los objetivos antedichos.

e) Permitir a los países miembros tomar las medidas adecuadas para prevenir y combatir las prácticas abusivas en materia de propiedad industrial.

f) Autorización de excepciones y correctivos a los principios de trato nacional e independencia de patentes.

La tercera reunión se celebró en Lausana, del 8 al 15 de Junio de 1976, y se invitó no solo

a los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sino a todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas y organismos especializados, aumentando así la participación de los países en desarrollo y particularmente de América Latina; se completó el exámen de los catorce problemas que se habían planteado desde la primera reunión, y se examinó un nuevo documento que trata de explotación, importación, sanciones por falta de explotación y medidas para proteger el interés público; asimismo se inició la revisión del artículo 5, apdo. A, inciso 1, del Convenio de París.

### 1.3. LA REGLAMENTACION DE LA PROPIEDAD EN EL CONVENIO DE PARIS.

"El origen histórico y la justificación moral de la propiedad es el trabajo, no solo el material de los brazos, sino, el de la inteligencia y del talento;..."<sup>(35)</sup>

---

<sup>(35)</sup> JHERING "La lucha por el Derecho", Librería general de Victoriano Suarez, Madrid 1921, p. 47.

*Si bien es cierto que la propiedad industrial tiene características que le diferencian del dominio, como V. gr: el hecho de que los modos originarios de adquisición de la propiedad no se presentan en esta propiedad especial; también es cierto que al analizar en el Convenio de Unión de París la determinación y alcance de la propiedad industrial, apreciamos que este la conceptúa "...en su acepción más amplia..." (Art. 1, inciso 3, del Convenio de Unión de París); y por otra parte, al derecho conferido por la patente lo considera como "...exclusivo..." (Art. 5, apdo A, inciso 2, del Convenio de Unión de París).*

*"La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales..." (Art. 1, inciso 3, del Convenio de Unión de París).*

*"Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad... para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente..." (Art. 5, apdo A, inciso 2, del Convenio de Unión de París).*

En lo que se refiere a las especies de patentes que pueden ser objeto de propiedad industrial, el Convento de Unión de París también las acepta con la mayor amplitud, incluyendo entre las patentes de invención: "...las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc." (Art. 1, inciso 4, Convento de Unión de París).

Ahora bien, los caracteres antes mencionados: la propiedad industrial entendida en "su acepción más amplia" y la "exclusividad" del derecho conferido por la patente, son típicos del derecho de propiedad basado en el exagerado individualismo que nació de la triunfante revolución Francesa y que consagró la propiedad como "un derecho inviolable y sagrado..." (30)

Ya desde antes de la celebración del Convento de Unión de París en la conferencia de 1878, se defendió la amplitud en el ejercicio de los derechos

---

[30] Artículo 17 "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", votada por la Asamblea Constituyente, París, 27 de agosto de 1789.

que confiere la patente, con fundamentos basados tanto en la doctrina económica del libre cambio como en el ius-natural; de tal manera que esta postura ideológica predominó, dándose así prioridad al derecho natural del titular de la patente, sin considerar el interés general de la sociedad.

La realidad actual ha demostrado que no hay razón para seguir defendiendo los derechos naturales del inventor individual, puesto que éste prácticamente ha desaparecido, y ahora son las empresas transnacionales las que poseen la mayor parte de las patentes otorgadas.

Por otro lado, si el legislador francés consagró la propiedad como un derecho inviolable, sagrado y absoluto, lo hizo como una enérgica respuesta al asfixiante absolutismo de los reyes, y fué esa su justificación histórica; es cierto que la propiedad debe ser protegida con la mayor amplitud posible en un estado de derecho capitalista, pero también es cierto que esa protección debe tener un límite, el interés social, ya que la definición clásica de la propiedad que la considera como "el derecho real de usar, gozar y disponer de los bienes en forma absoluta, exclusiva y perpetua... es mas literaria que real pues no corresponde a la verdad social.



*La propiedad siempre ha reconocido limitaciones, y ni aún en la época del esplendor romano, en que cobró su mayor fuerza el derecho de propiedad, se le reconocieron esos caracteres que le atribuye la definición clásica'. (37)*

*Cabe señalar que el hecho de que la patente no sea perpetua, no debilita los caracteres de amplitud y exclusividad que a los derechos conferidos les da el Convenio de Unión de París; por lo que respecta a la exclusividad, ésta le da al propietario no solo el derecho de aprovechar la invención en su beneficio y con exclusión de todas las demás personas, sujeto pasivo universal, siendo su derecho oponible erga omnes, sino que también le confiere el derecho de persecución, pudiendo por lo tanto perseguir ante los tribunales a quién invada su derecho de patente sin su consentimiento.*

*Los derechos de propiedad industrial no deberían ser analizados a través del concepto tradicional de la propiedad, pues la realidad actual del mundo supera las definiciones ortodoxas: Con el crecimiento de las corporaciones transnacionales, han aparecido nuevas formas de cuasi-propiedad que ya no*

---

(37) **OUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO,** "El Patrimonio Pecuniario y Moral o Derechos de la Personalidad." Op. Cit. p. 207.

*dependen de definiciones jurídicas; para comprender esto debe considerarse que los derechos de propiedad industrial son objetos económicos, activos inmateriales, que se pueden contabilizar y capitalizar como cualquier activo, que no por ser intangibles son menos reales.*

### **1.3.1. EL ABUSO DEL DERECHO Y LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD.**

*En este siglo se han desarrollado en los países capitalistas dos tendencias doctrinales con respecto a la propiedad: por un lado, se propone la relativización de todos los derechos subjetivos y se manifiesta en la teoría del abuso del derecho; la otra corriente, considera que los deberes ante la sociedad tienen preeminencia sobre los derechos del individuo, esto es, se propone la descalificación del derecho subjetivo, esta teoría se ha denominado la función social de la propiedad, y alcanzó su mayor énfasis en el pensamiento del gran constitucionalista francés LEON DUGUÏT.*

*Debido a estas corrientes socializantes del Derecho, la propiedad se ha visto sometida a un mayor control social; actualmente, el Estado puede legítimamente redefinir el uso de la propiedad y los*

derechos que ésta confiere al propietario.

*La doctrina del abuso del derecho se revela en el pensamiento de JOSSERAND, quien afirmó que si el legislador Francés definió a la propiedad en el artículo 544 del Código Civil como: "...el derecho de gozar de una cosa de la manera más absoluta..." (38) lo hizo dominado por el excesivo espíritu individualista de la revolución Francesa. "Pero la realidad y los hechos son mas fuertes que las definiciones y sistemas..." (39) y la jurisprudencia ha sabido encontrar apelando al concepto del abuso, esa realidad social que el Código Civil había dejado en la sombra, ha abandonado ese derecho pretendidamente absoluto y soberano, socializandolo y atribuyéndole una finalidad propia, en función del medio en que esté llamado a realizarse y en consideración al objeto en que se basa.*

*Pero más allá de la concepción de abuso del derecho, LEON DUGUIT propuso la transformación de la noción jurídica de la propiedad: consideró la noción de derecho subjetivo (que sirvió de base a las*

---

(38) LAQUIS MANUEL ANTONIO, "Revisión del Convenio de París en el Marco Latino Americano," Separata de la revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 9, núm. 52, Agosto, 1974, Buenos Aires, Argentina. p. 449.

(39) Op. Cit., p. 450.

legislaciones positivas de 1789 y 1804) como un concepto puramente metafísico y en contradicción con la tendencia realista y positiva de las sociedades modernas.

Sostuvo DUGUIT que el derecho subjetivo: es tanto una noción precaria y artificial, por las controversias que suscita en la doctrina; así como de naturaleza antisocial, pues tiende a consagrar la individualidad creando una jerarquía de las voluntades. "El derecho subjetivo, es un poder de querer o el poder de imponer a los demás el respeto de su voluntad..." (40)

Señaló DUGUIT que la propiedad es una institución jurídica que se ha formado para responder a una necesidad económica, y que evoluciona con las necesidades de la sociedad acentuándose así su interdependencia social, de ahí que la propiedad se socialice. "Esto no significa que llegue a ser colectiva en el sentido de las doctrinas colectivistas, pero significa dos cosas: la propiedad social deja de ser un derecho del individuo para convertirse en una función social; y que los casos de afectación de riqueza a las colectividades, que jurídicamente deben ser protegidas, son cada vez más numerosos..." (41)

---

(40) Op. Cit., p. 472.

(41) Op. Cit., p. 501.

Así tenemos que el individuo está obligado a cumplir con la sociedad cierta función en razón directa del lugar que en ella ocupa, y si es poseedor de la riqueza debe aumentar entonces la riqueza general haciendo valer el capital que posee, y no será protegido socialmente mas que si cumple y en la medida que cumpla con dicha obligación. "La propiedad no es pues, el derecho subjetivo del propietario; es la función social del tenedor de la riqueza." (42)

Los caracteres de amplitud y exclusividad atribuidos a la propiedad industrial, basados en la corriente individualista que adoptó el Convenio de Unión de París, tienen una limitación: la noción de abuso del derecho, que se insertó en dicho Convenio en la revisión de La Haya de 1925.

"Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación." (Art. 5, apdo A, inciso 2, Convenio de Unión de París).

---

(42) op. cit., p. 509.

La concesión de licencias obligatorias, es un mecanismo de defensa contra la no explotación de la patente, y consiste en darle a un tercero interesado una licencia de explotación; de esta institución trataremos mas en detalle en el próximo capítulo.

Lo realmente importante es señalar dos cosas: que la licencia obligatoria no debe ser el único mecanismo de defensa contra el abuso del derecho, y la aplicación del Convenio de Unión de París a los países en desarrollo debe tener una sub-legislación nacional especial, que les permita tomar otras medidas; por otro lado, se señala en la parte final de este precepto como un ejemplo de abuso la falta de explotación, pero en realidad existen otros tipos de abusos que cometen los titulares de patentes al amparo del mismo Convenio de Unión de París, como V. gr: el hecho consistente en que el titular de la patente puede mantener mercados cautivos de importación:

"Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con

respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país." (Art. 5 quarter, Convenio de Unión de París).

Así tenemos que el titular de una patente de procedimiento, puede importar en el país que le otorgó el privilegio los productos protegidos por esa patente, sin fabricarlos en ese país, lo que implica no explotación de la patente; además, "...tendrá... todos los derechos que el país de importación le concede..." (Art. 5 quarter Convenio de Unión de París), y recordemos que uno de los derechos inherentes a la patente es el de persecución, contra cualquier tercero que explote la patente sin el consentimiento del titular.

*CAPITULO II*

*LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.*

*2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS.*

*2.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.*

*2.3. EXPOSICION DE MOTIVOS.*

*2.4. LA REGLAMENTACION DE LA PROPIEDAD EN LA  
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Y MARCAS.*

*2.5. CONCEPTUALIZACION DEL TERMINO ''PATENTE DE  
INVENCION'' EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS*

*2.6. EL CERTIFICADO DE INVENCION.*

*2.7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA  
PATENTE Y DEL CERTIFICADO DE INVENCION.*

*2.8. INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y  
RECURSOS.*



## 2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS.

El mas remoto antecedente legislativo sobre patentes en nuestra nación, fué el Decreto expedido por 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; expedido con base en la Constitución de Cádiz de 1812, su articulado constaba de 25 preceptos y las patentes se concedían sin exámen. En la época independiente y con base en la Constitución Federal de 1824, se promulgó la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria, del 7 de mayo de 1832, contenía 21 artículos y el sistema de concesión era libre y con llamamiento a oposiciones; el reglamento respectivo se expidió el 12 de julio de 1852 y se otorgaba competencia para aplicarlo a la entonces Secretaría de Fomento; este texto legal fué "...simple y primitivo y...no significa ningún antecedente técnico serio." (43)

Durante el gobierno del general Porfirio Díaz , se promulgó el 7 de junio de 1890 la Ley de Patentes de Privilegio a los Inventores o

---

(43) SEPULVEDA CESAR, "El Sistema Mexicano de La Propiedad Industrial," Op. Cit., p. 1.

Perfeccionadores; a través de este dispositivo se empezaron a numerar las patentes nacionales, la primera se otorgó al Señor Louis Wiget, de nacionalidad alemana para proteger la invención denominada: "...líquido excitante para elementos galvánicos..." (44); este dispositivo recoge el concepto de patentabilidad de la ley francesa de 1844, que siguió conservándose hasta la ley de propiedad industrial de 1943.

Durante el mismo gobierno del presidente Porfirio Díaz, se abrogó la ley de 1890 promulgándose en su lugar la Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903, este dispositivo ya muy progresista: señalaba un procedimiento de examen administrativo para la concesión de patentes; y recoge ya varios conceptos internacionales de la revisión de Bruselas de 1900 al Convenio de Unión de París.

Fue hasta después del gran movimiento revolucionario de nuestro país y ya lograda la paz política y social, cuando nuestro legislador se vuelve a ocupar de la propiedad industrial y así, el 27 de julio de 1928 se promulgó La Ley de Patentes de Invención: su reglamento se expidió el 11 de Diciembre de 1928, y se

---

(44) CORREA M. ANTONIO. "La legislación sobre patentes de invención." RMPIYA, núm. 1, Ene. - Jun., 1968, p. 19.

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1929, era muy minucioso y subsanaba deficiencias de la ley; esta ley establecía el sistema de patentabilidad de previo exámen, se introducía en su artículo 64 el exámen extraordinario de novedad de las invenciones, para verificar si la patente era nueva en absoluto con respecto a las concedidas por la ley de 1903 y la misma ley de 1928. lo que "... permitía cierto control para evitar los abusos..."; (45) la declaración administrativa de invasión de patente, podía atacarse por medio de un procedimiento de revocación ante los Jueces de Distrito; contenía también un procedimiento civil sumario para dirimir las controversias civiles que se suscitarán por la aplicación de la ley; este dispositivo incorporaba ya las novedades de las revisiones de Washington (1911) y de la Haya (1925) al Convenio de Unión de París.

El 31 de Diciembre de 1942, se promulgó durante el gobierno del Presidente Manuel A. Camacho la Ley de Propiedad Industrial, más moderna que su antecesora de 1928; estaba ya influida por la revisión de Londres de 1934, y contemplaba las patentes de invención, de mejoras, de modelos industriales y de dibujos industriales, el lapso de vigencia de las patentes era de

---

(45) SEPULVEDA CESAR, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial," Op. Cit., p. 3.

15 años; el titular de la patente tenía los derechos de usarla, prohibir a los demás su uso, transmitirla o enajenarla (total o parcialmente), así como perseguir ante los tribunales a los terceros que ataquen sus derechos; esta ley que seguía basándose en el liberalismo burgués del siglo pasado, "...concedía una protección tal vez demasiado extensa y por ello andando el tiempo provocó una reacción en su contra..." (46) sin embargo, "...a través de su constante aplicación formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso..." (47) el reglamento respectivo fué promulgado simultáneamente con la ley, lo cuál ayudó a su ágil y eficiente aplicación desde un principio.

Esta Ley de Propiedad Industrial fué abrogada por la nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que será el objeto de estudio del presente capítulo, y que en lo sucesivo denominaremos por sus siglas L.I.M., para evitar repeticiones tan extensas. Es interesante observar que en realidad era más adecuada la denominación Ley de Propiedad Industrial: porque se refiere de una manera más genérica a la amplia gama de objetos económicos agrupados dentro de la propiedad industrial; en tanto que la denominación Ley de Invenciones y marcas, hace tan solo

---

(46) Op. Cit., p. 4.

(47) Ib. Idem.

mención de las invenciones y las marcas. Pero esto no es un problema de contenido sino de mera sintáxis gramatical; puesto que el cuerpo de la nueva ley sigue reglamentando todas las demás instituciones de la propiedad industrial.

## 2.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

Ya en la Constitución Política de la Monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, se trataba indirectamente de la patente industrial y aunque no se derivó ninguna ley reglamentaria a ese respecto, cabe mencionar que en su artículo 131 señalaba: "Las facultades de las cortes son: fracc. XXI.- Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan." (48)

También el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de Octubre de 1814, se refería en forma indirecta a la patente industrial al precisar en su artículo 117 como una de las atribuciones exclusivas del Supremo Congreso: "favorecer todos los ramos de la

---

(48) TENA RAMIREZ FELIPE, "Leyes Fundamentales de México 1808-1983," 12a. Edic., Edit. Porrúa, México, 1983, p. 70.

industria, adelantarla, y cuidar con singular esmero de la ilustración de los pueblos." (40)

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, ya trataba en forma mas directa las patentes industriales al señalar en su artículo 50, "Las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes: fracc. I.- Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras..." (50)

En las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, decretadas por el Congreso General de la Nación en el año de 1836, durante el gobierno centralista, ya se contemplaba en su artículo 17, fracc. XXXIV de la ley cuarta, como una de las atribuciones del Presidente de la República: "Conceder de acuerdo con el consejo, privilegios exclusivos en los términos que establezcan las leyes". (51) De esta Constitución tampoco se derivó ninguna ley reglamentaria.

---

(40) Op. Cit., p. 48.  
(50) Op. Cit., p. 174.  
(51) Op. Cit., p. 228.

En las Bases Orgánicas de la República Mexicana, de 12 de junio de 1943, acordadas por la H. Junta Legislativa, se señalaba en su artículo 86 "Son obligaciones del Presidente:...XXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, introductores, o perfeccionadores de algún arte o industria útil a la nación." (52) No habiéndose expedido ley reglamentaria alguna.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos sancionada el 5 de febrero de 1857, señalaba en su artículo 28.- "No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora". (53)

En nuestra actual Constitución Política, sancionada en la Ciudad de Querétaro el 5 de febrero de 1917, se encuentran fundamentados los derechos del inventor y la expedición de patentes, en los artículos 28 primer párrafo y 89 fracción XV.

---

(52) op. cit., p. 420.

(53) op. cit., p. 410.

El artículo 28 Constitucional en su primer párrafo, al igual que su antecesor de la Constitución de 1857, proscribió los monopolios al señalar que: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase;..." Sin embargo, en la segunda parte de este párrafo se señalan como excepciones a esta regla general anti-monopólica las siguientes: la acuñación de moneda, los correos telégrafos, radiotelegrafía, la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el gobierno federal, excepciones todas estas que son monopolios legales y autorizados por nuestra Carta Magna, en favor del Estado Mexicano.

Los únicos monopolios permitidos legalmente en favor de los particulares son: "...Los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora." (34)

Por su parte el artículo 89 Constitucional en su fracción XV, da la base

---

(34) Op. cit., p. 895.



constitucional para la expedición de patentes de invención, depositando dicha facultad en el poder ejecutivo, concretamente señala dicho precepto como "Facultades y obligaciones del Presidente, las siguientes: ...fracción XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;..." (55)

Vemos así, que tanto el artículo 28 como el 89 fracción XV de nuestra Constitución, consideran a la patente como un "privilegio". Este término es criticado por el profesor David Rangel Medina, por que pertenece a un pasado histórico que alude a los privilegios reales que concedía el soberano, quien detentaba en forma absoluta todos los derechos, cediéndolos como un favor a sus súbditos, y "...esta idea no corresponde al origen de un derecho que proviene de la inteligencia..." (56)

Debemos de observar también que la fracción XV del artículo 89 Constitucional, le da a tales privilegios el carácter de exclusividad al referirse

---

(55) Op. Cit., p. 834.

(56) RANGEL MEDINA DAVID, "Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención," RMPIYA, año III, núm. 5, Ene. - Jun., 1963, p. 22.

a estos como exclusivos; tal y como los conceptúa también el artículo 5 A-2, in fine, del Convenio de Unión de París. Sin embargo tenemos un contra peso a este privilegio exclusivo que no por estar limitado en el tiempo deja de serlo, en nuestro artículo 27 Constitucional, que acoge las doctrinas del abuso del derecho y la función social de la propiedad.

Encontramos así que nuestro Congreso Constituyente de 1917, trató desde un principio que nuestra Constitución Política fuera una balanza donde se equilibren: las fuerzas del poder por un lado; y las garantías individuales y sociales por otro. Por ello es que encontramos con frecuencia en nuestra Carta Magna la tutela de Derechos aparentemente antagónicos, como el caso que hemos analizado: de los privilegios exclusivos concedidos a los inventores; en contra posición a las doctrinas del abuso del Derecho y la función social de la propiedad. Por ello las leyes que emanan de nuestra Ley Suprema deben armonizar los derechos del individuo con el interés social, teniendo este último preeminencia sobre los primeros.

### 2.3. EXPOSICION DE MOTIVOS.

*"Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. La ley se nos presenta como una forma de expresión, por eso interpretarla implica descubrir el sentido que encierra."* (37)

*Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 93 Constitucional, el 23 de Diciembre de 1975 el entonces Secretario de Industria y Comercio Licenciado José Campillo Sainz, compareció ante la cámara de Senadores para explicar la iniciativa de ley que regula los derechos de los inventores y el uso de signos marcarios, el día 30 de ese mismo mes se aprobó el proyecto bajo la denominación de "Ley de Invenciones y Marcas", la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 1976.*

*La nueva ley de Invenciones y Marcas que substituyó a la Ley de Propiedad Industrial de 1942, es un ordenamiento legal que no se puede analizar desde un punto de vista estrictamente jurídico: porque se creó con la finalidad de hacer congruente la legislación de propiedad industrial con la Ley del Registro de Transferencia de Tecnología (28 de Diciembre de 1972), y*

---

(37) GARCIA MAYNEZ EDUARDO., "Introducción al estudio del Derecho." Octava Edic., Edit. Porrúa, S. A., México, 1958, p. 325.

la Ley de Inversiones Extranjeras (de 1973), las cuales obedecieron a un nuevo enfoque que el gobierno federal dió a la política económica nacional, "...con el fin de eliminar cargas y despejar obstáculos para un desarrollo libre de ataduras." (58)

La anterior Ley de Propiedad Industrial de 1942, se sustentaba en "...los lineamientos ideológicos del liberalismo burgués del siglo pasado...", (59) los cuales ya no eran aplicables a la nueva política económica que se planteaba la Administración Pública de el entonces Presidente de la República Mexicana Luis Echeverría Alvarez; por lo que esta nueva Ley de Invencciones y Marcas de 1976 se adhiere ideológicamente a la corriente socializante del Derecho, ya que regula los derechos del inventor de acuerdo con el orden público y atendiendo al interés social, lo cual se aprecia prontamente en la primera parte de su artículo segundo.

Motivo (del latín *motivus*: de *motum*, *supino de movere*, mover), es la causa o razón que mueve para hacer o no hacer algo; así tenemos que la

---

(58) CAMPILLO SAINZ JOSE, Exposición ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 29/Dic./1975. Citado por ALVAREZ SOBERANIS JAIME, "La Regulación de las Invencciones, Marcas y de la Transferencia de Tecnología," Edil. Porrúa, p. 89

(59) Ib. Idem.

exposición de motivos de una ley, es el texto colocado al frente de la misma, en el que se explica su contenido y se exponen las razones y fundamentos que han movido a su autor para legislar en determinada materia, o a cambiar la normativa ya existente.

En realidad, la nueva Ley de Invenciones y Marcas de 76 fué motivada por la necesidad de cambiar en gran parte la Ley de Propiedad Industrial de 1942 existente con anterioridad; dicha Ley ha recibido muchas críticas, pues se ha dudado de que varias de sus nuevas instituciones funcionen pero esto solo lo dirá el tiempo, toda vez que se trata de un dispositivo legal inserto en la dinámica de nuestro desarrollo económico.

En la exposición de motivos de la nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976, nuestro legislador puso especial énfasis, en que dicho ordenamiento debería tener el efecto de lograr una mayor independencia económica frente al exterior, esto es muy laudable y necesario para los países que como el nuestro viven un endeudamiento externo agobiante, y parece ser la tecnología uno de los recursos para ser autosuficiente; se pretende que las disposiciones de la nueva Ley de Invenciones y Marcas, ofrezcan "...un vehículo para recibir por medio de las patentes, auténticas aportaciones

tecnológicas para liberarnos de la sujeción económica...''  
(<sup>00</sup>)

Es innegable que el progreso del que gozan las grandes potencias del mundo se debe en gran medida a la explotación y colonización de los países débiles, quienes en efecto tienen el deber de luchar por mejorar sus condiciones de vida. ''... pero las naciones desarrolladas deben entender que los focos de miseria, atraso e insalubridad son hoy la principal amenaza para la paz mundial y que su progreso estará en peligro mientras subsista el actual esquema de injusticia...'' (<sup>01</sup>)

En el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se aspira desde hace dos décadas a nuevo orden económico internacional, por ello dentro de la estrategia de desarrollo que adoptó la administración pública durante el sexenio 1970-1976, se hizo necesario adoptar una nueva Ley de Invencciones y Marcas, de acuerdo con el orden público y atendiendo al interés social: ''Hoy, sin dejar de dar estímulo a los inventores, se reconoce universalmente que el ejercicio de sus derechos debe tener como límite el interés de la colectividad y el

---

(<sup>00</sup>) CAMPILLO SAINE JOSE, "Fundamentación de la Nueva Ley de Invencciones y Marcas," Documento, Revista de Comercio Exterior, Agosto, 1976, p. 9d2.  
(<sup>01</sup>) Op. Cit., p. 9d3.

derecho de los países al desarrollo y a la independencia económica....'' (62)

Se reconoce en la exposición de motivos, que la nueva Ley de Invencciones y Marcas recoge más de tres décadas de experiencia que dejó su antecesora la Ley de Propiedad Industrial, y que se ha insertado en la política de nuestro proyecto nacional de desarrollo. Se considera en la iniciativa de ley que las dos formas de servidumbre que afectan a los países en desarrollo son el capital y la tecnología; de tal manera que las leyes de inversiones extranjeras y de transferencia de tecnología hubieran quedado inconclusas, si no se hubiera expedido esta nueva Ley de Invencciones y Marcas.

En la nueva Ley de Invencciones y Marcas, se redujo el lapso de las patentes de 15 a 10 años, atendiendo a dos razones fundamentales: 1) En la actualidad "...las novedades científicas y tecnológicas se suceden con vertiginosa celeridad, y una invención puede resultar obsoleta en un tiempo relativamente corto..." (63); 2) atendiendo al interés público, se trata de que la patente "...quede dentro del dominio

---

(62) Op. cit., p. 664.  
(63) Op. cit., p. 664.

público...'' (34) en menos tiempo.

De la exposición de motivos que hemos analizado, podemos concluir, que los objetivos fundamentales de la iniciativa de ley son los siguientes:

- # Anteponer el interés público al interés individual.
- # Estimular y apoyar la industria nacional para apoyar el mercado interno.
- # Impulsar la actividad inventiva de los Mexicanos.
- # Reducir las importaciones y aumentar las exportaciones.
- # Dar protección al consumidor nacional.
- # Promover el desarrollo.
- # Robustecer la independencia económica de México.

---

(34) Ib. idem.



## 2.4. LA REGLAMENTACION DE LA PROPIEDAD EN LA NUEVA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Vimos al principio de este trabajo el inmenso campo que abarca la propiedad industrial; también analizamos como es que esta propiedad industrial es una especie de la llamada propiedad inmaterial, siendo así un tipo especial de propiedad que por lo mismo no puede encuadrar con exactitud en el concepto tradicional de la propiedad, mismo que también ha sufrido cambios con las doctrinas del abuso del derecho y la función social de la propiedad.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas delimita los objetos económicos de propiedad industrial, en su artículo primero de la siguiente manera:

- \* Patentes de invención y de mejoras
- \* Certificados de invención
- \* Modelos y Dibujos industriales
- \* Marcas
- \* Denominaciones de origen
- \* Avisos y nombres comerciales

2.5. *CONCEPTUALIZACION DEL TERMINO "PATENTE DE INVENCION" EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.*

*Recordemos que la patente de invención es una figura jurídica compuesta por dos términos de connotación gramatical y significado distinto (ver 1.1.1.).*

*La patente es el documento en que consta la concesión del privilegio, y si bien no está definida expresa y concretamente en nuestra Ley de Invenciones y Marcas, de lo establecido en su artículo 3 se obtienen sus características principales que son:*

- \* Constituye un privilegio que otorga el Estado.*
- \* Que implica el derecho exclusivo de explotar una invención.*
- \* El ejercicio de ese derecho está sujeto a las modalidades que dicte el interés público.*

*Al efecto, señala en lo conducente el artículo 3 de la Ley de Invenciones y Marcas: "...Este derecho..." (el de explotación exclusiva de la invención) "...se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés*

público...'' De tal manera que la nueva Ley de invenciones y Marcas, ha recogido la tesis de que no hay un derecho anterior del inventor a obtener la patente, sino que esta es una concesión graciosa del Estado Mexicano, esto es, una recompensa que se da al inventor para que revele su invento a la comunidad.

Por lo que se refiere al concepto legal de la invención, nuestra Ley de Invenciones y Marcas al igual que su antecesora de 1942 y la mayoría de leyes sobre propiedad industrial en el mundo, no define lo que es invención, mas esta omisión generalizada tiene una razón de ser: la carrera tecnológica y científica es acelerada, y una definición de invento podría resultar demasiado limitada y hasta inoperante, a un futuro en que no sabemos que creaciones nuevas podrían ser objeto de patente.

De tal manera que a falta de una definición legal de invención ''...haya que recurrir a los signos extrínsecos...'' (85) esto es, a las condiciones legales de patentabilidad que nuestra propia ley establece, conforme al artículo 40. del citado ordenamiento: la invención para ser patentable debe ser

---

(85) SEPULVEDA CESAR, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial," Op. Cit., p. 50.

"...nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial..." (Art. 40, Ley de Invencciones y Marcas).

Vemos así, que los tres elementos esenciales de patentabilidad son: a) novedad, b) actividad inventiva, c) aplicación industrial.

a) La novedad del invento.-

"...es condición esencial para la existencia del derecho de autor...constituída por la parte de individualidad añadida por el productor a los elementos que le ha proporcionado el dominio público..." (66) Este elemento de patentabilidad nos lo explica el artículo 50. de la misma ley, el cual señala que para que la invención sea nueva, no debe estar comprendida "...en el estado de la técnica...", esto es, no estar al acceso del público mediante "...descripción oral, o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución..." (Art. 5, Ley de Invencciones y Marcas).

En realidad, la expresión "estado de la técnica" no es muy precisa ni fácil de definir, ya que el citado precepto tan solo se limita a

---

(66) RAMELLA AGUSTIN, "Tratado de Propiedad Industrial," Op. Cit., p. 115.

definir, ya que el citado precepto tan solo se limita a describir meras circunstancias de hecho, de las cuales se infiere que la invención está comprendida en el estado de la técnica por que se ha divulgado; pero no explica en el fondo, que es estado de la técnica, por supuesto que es algo muy difícil de definir; y en esta materia las definiciones son peligrosas, ya vimos como no se puede encerrar en el estrecho cerco de una definición a la invención, y lo mismo sucede con este elemento esencial (la novedad) que la configura.

Hay una excepción en que la invención no pierde su novedad al divulgarse: si tal divulgación es hecha por el solicitante en una exposición internacional oficialmente reconocida, tal y como lo señala el artículo 6, de la Ley de Invenciones y Marcas, siempre y cuando se llenen los siguientes requisitos: a) que con anterioridad a la exposición se hayan depositado en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los documentos que previene el reglamento; b) que la solicitud de la patente "...se presente en la misma dependencia dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de la exposición." (art. 6, Ley de Invenciones y Marcas).

b) Por lo que respecta a que la invención debe ser el "...resultado de una actividad

inventiva . . . ,'' este elemento nos lo explica el artículo 7, de nuestra Ley de Invenciones y Marcas, que al efecto señala: ''Se considera que una invención implica una actividad inventiva si, en la fecha a que se refiere el artículo 5o. y habida cuenta del estado de la técnica, ella no resulta evidente para un técnico en la materia.'' De tal manera que esta actividad inventiva, solo puede ser demostrada por expertos en la materia de que se trate; además es evidente que este segundo elemento esencial de la invención patentable, se encuentra estrechamente ligado al estado de la técnica.

c) La aplicación industrial de la patente, es quizá el elemento que menor problemática presenta para su demostración, ya que es fácilmente comprobable por los hechos, señala al efecto el artículo 8o. de nuestra Ley de Invenciones y Marcas: ''Una invención es susceptible de aplicación industrial, si se puede fabricar o utilizar por la industria.'' Es decir, que este elemento de patentabilidad de la invención, está relacionado con la explotación de la patente, la cuál debe iniciarse en cuatro años como máximo, o de lo contrario operará la caducidad del privilegio. Ya hablaremos de la explotación de la patente y de la caducidad de la misma, en el capítulo III.

## 2.6. EL CERTIFICADO DE INVENCION.

Además de las patentes de invención y de mejoras, nuestro legislador de 1976 incorporó a la nueva Ley de Invenciones y Marcas, otra clase de privilegio relacionado también con las invenciones y las innovaciones: el certificado de invención, que es: "...una patente atenuada con un régimen especial..." (67) Es una patente en tanto que como la patente clásica, constituye un privilegio que se concede al inventor o su causahabiente, y que se acredita con un documento que se otorga por un término igual al de la patente, a partir de su fecha de expedición y condicionado al pago de anualidades de vigencia; algunos certificados de invención gozan del derecho de prioridad de acuerdo con el Convenio de París; las sanciones por invasión del privilegio, son las mismas que para la invasión de una patente conforme a la Ley de Invenciones y Marcas.

Sin embargo, el certificado de invención tiene una diferencia esencial con la patente: el titular de la patente tiene el derecho exclusivo de

---

(67) SEPULVEDA CESAR, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial." Op. Cit., p. 100.

explotar la invención, que implica a su vez la correlativa obligación de trabajarla por sí mismo; en tanto que el titular del certificado de invención no tiene el derecho exclusivo de explotar la invención, no teniendo por consiguiente la obligación de trabajarla por él mismo.

El titular del certificado de invención, debe conceder a terceros licencia no exclusiva para usar el invento y dar toda la información necesaria para operarlo, previo acuerdo de regalías y demás condiciones inherentes a su explotación, debiendo inscribirse este contrato en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

El certificado de invención no es una figura creada en México, su procedencia es de la U.R.S.S., siendo "...su antecedente más remoto la ley Leninista del 30 de Junio de 1919..."<sup>(68)</sup> emanada de la revolución bolchevique y que decretó la nacionalización de todas las invenciones, aboliendo el derecho exclusivo de fabricar, usar y vender una invención, creándose un certificado de autor de invención consistente en un diploma que se daría al inventor, por medio del cual

---

(68) DENIS JEREZ ALBERTO, "Algunas consideraciones en torno al certificado de inventor," Estudios de Propiedad Industrial, AMPI, A. C., 1984, p. 118.



gozaría de cierto privilegio.

En 1924 se volvió a reinstalar la patente, pero en la etapa de la revolución socialista (1931) se introdujo el sistema paralelo de patentes y certificados de autor; en teoría, el inventor en el sistema socialista puede optar entre un certificado de inventor y una patente, pero en la realidad esto es ilusorio ya que para los empleados del Estado solo se permite el certificado de invención, y en los países socialistas no existe la propiedad privada por lo que todos los trabajadores lo son del Estado, perteneciendo a este por lo tanto todas las invenciones.

La figura ha sido adoptada por otros países socialistas, pero algunos la han abandonado o modificado substancialmente. El certificado de invención existe actualmente en la U.R.S.S., Checoslovaquia, Bulgaria, China y Alemania; ha sido abolido en Hungría y Yugoslavia; en Rumania y Polonia existe el sistema paralelo de patente y certificado de invención, es en este último país en donde se encuentra el antecedente inmediato de nuestro certificado de invención.

Existe en Polonia la "patente económica" y la "patente exclusiva", la primera

corresponde a nuestro certificado de invención, y es explotada en aquel país por la empresa Estatal: "...a fin de asegurar una rápida diseminación de la información tecnológica." (69)

Nuestro legislador consideró que al incorporar al sistema Mexicano los certificados de inventor, se remediarían dos problemas: la escases de patentes Mexicanas frente a la gran cantidad de solicitudes extranjeras; y "...el bajo índice de explotación de patentes en nuestro medio..." (70) Sin embargo, estos problemas en realidad no han sido resueltos por el certificado de invención, y parece ser que su solución depende de otras alternativas mas de fondo al sistema nacional de la propiedad industrial.

Así tenemos que nuestro certificado de invención presenta ventajas y desventajas para su titular:

Las ventajas que ofrece el certificado de invención a su titular son las siguientes:

---

(69) Op. Cit., p. 121.

(70) SEPULVEDA CEGAR, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial." Op. Cit., p. 99.

\* El certificado de invención puede ser otorgado no sólo para cualquier invento susceptible de protegerse con patente (art. 65, párrafo primero, Ley de Invenciones y Marcas); sino también para algunas invenciones que no son patentables conforme a las fracciones III (segunda parte) y VIII de la misma ley, ya que el artículo 65 del mismo ordenamiento señala en su párrafo segundo que: "...podrá otorgarse certificado de invención a:

I. Los procedimientos para la obtención de alimentos y bebidas para consumo humano.

II. Los procedimientos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: *farmoquímicos; medicamentos en general; alimentos y bebidas para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas y productos con actividad biológica.*" (art. 65, párrafo segundo, Ley de Invenciones y Marcas).

\* Otra ventaja de los certificados de invención es que están exentos de las cuotas de mantenimiento a que se encuentran sujetas las patentes, siendo así menores los pagos de derechos relativos a certificados de invención, en contraste con

Las patentes.

Por lo que respecta a las desventajas que presenta el Certificado de Invención para su titular, tenemos las siguientes:

\* Al contrario de lo que sucede en los países socialistas: nuestra Ley de Invenciones y Marcas reglamenta ampliamente la puesta en práctica de las patentes de invención; en tanto que carece de una normatividad adecuada para procurar la explotación de las invenciones protegidas con certificado de invención.

\* Otra desventaja es la falta del derecho exclusivo a explotar la invención; por más que esto se implementó para beneficiar al titular, esto es, para que no opere la caducidad por falta de explotación, no deja de ser una limitante al derecho exclusivo de explotación que sí concede la patente digamos tradicional.

\* Una última desventaja consiste en que el titular de un certificado de invención, no puede en muchos casos beneficiarse con el derecho de prioridad consagrado en el Convenio de París.

## 2.7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE Y EL CERTIFICADO DE INVENCION.

La patente "confiere en principio a su titular un derecho exclusivo de explotación de la invención que constituye su objeto..."<sup>(71)</sup>, dicha explotación está sujeta a las limitaciones previstas en la Ley de Invenciones y Marcas conforme a su artículo 37, la principal de estas limitaciones es la que se refiere a los derechos públicos como lo pueden ser V.gr: los monopolios del Estado, otra limitación muy importante lo es también el interés social, estas limitaciones corresponden al carácter esencial mismo de la Ley de Invecciones y Marcas, que le confiere la parte primera de su artículo 2, el cual señala que: " las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social..."

Este derecho exclusivo de explotación implica "...el de prohibición de uso a los demás, bajo las sanciones civiles y penales contra los ataques ilegítimos..."<sup>(72)</sup> Así tenemos que la patente concede al titular los derechos de preferencia y persecución contra terceros que invadan el privilegio sin

---

<sup>(71)</sup> PATENTES, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO EN AMERICA, Documento preparado por la O. E. A., Washington, D. C., U. S. A., Noviembre, 1972, p. p. 24-25.

<sup>(72)</sup> RAMELLA AGUSTIN, "Tratado de Propiedad Industrial." Op. Cit., p. 178.

derecho y sin consentimiento del titular.

La invasión de una patente debe ser determinada por peritos, ya que "el alcance del privilegio conferido por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción de los dibujos o planos servirán para interpretarlas." (Art. 38, Ley de Invecciones y Marcas). Las reivindicaciones son la parte del cuerpo de un documento de patente, en el que el inventor señala "...qué es todo aquello que considera como propio y como nuevo del invento...", (73)

El derecho exclusivo de explotación de la patente conferido por la Ley de Invecciones y Marcas al titular, le confiere a este el derecho de prohibir a cualquier tercero:

- \* Fabricar el producto objeto de la invención patentada.
- \* Introducir e importar el producto patentado, utilizarlo, venderlo o ponerlo de cualquier manera en el comercio.
- \* Emplear, poner en práctica, vender u ofrecer: los

---

(73) SEPULVEDA CESAR. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial." Op. Cit., p. 71.

medios o procedimientos de producción de la invención patentada.

- \* Entregar u ofrecer entregar a una persona no titular de una licencia, medios a fin de llevar a la práctica una invención patentada.

En todos estos casos de invasión, el titular de la patente podrá ejercer las acciones civiles y penales que le confieren la Ley de Invecciones y Marcas y demás relativas, siendo de aplicación supletoria los Códigos federales de procedimientos civiles y penales.

Cabe señalar que conforme al artículo 39 de la Ley de Invecciones y Marcas: "los derechos que confiere la patente no producirán efecto alguno contra:

- I. Terceros que con fines de estudio, investigación...o recreativos, fabrique un producto o use un procedimiento igual al patentado.

- II. Cualquier persona que con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad de la patente, fabrique el producto o utilice el procedimiento patentados.

III. El empleo de medios que sean objeto de patentes en el casco, máquinas, aparejos y demás accesorios de los navíos, cuando penetren temporalmente en aguas del país y se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.

IV. El empleo de los medios que sean objeto de patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos (o sus accesorios) de locomoción aérea o terrestre, cuando estos penetren temporalmente en el país." (Art. 39, Ley de Invenciones y Marcas).

Antes de comentar este precepto, recordemos que el titular de la patente tiene en principio un derecho de persecución ante los tribunales contra cualquier tercero que invada su monopolio de explotación; y también tiene un derecho de preferencia. El ejercicio de estos derechos trae aparejados muchos actos de molestia que la autoridad administrativa deberá realizar a fin de evitar en todo lo posible, que se infieran mas daños al patrimonio del titular. Estos actos de molestia van desde inspecciones e infracciones, hasta embargos precautorios y sanciones consistentes en multas y arrestos; sin perjuicio de las acciones penales que pudiera ejercer el Ministerio Público por la comisión de delitos que resultaren.

Pues bien, la fracción I impide



que se ejerzan tales derechos de persecución y preferencia contra quien ha fabricado el producto o usado el procedimiento patentados, siempre que esto se haya realizado sin el afán de explotación y lucro; si el tercero demuestra que lo hizo tan solo "...con fines de estudio, investigación ...o recreativos...."

La fracción II impide también ejercitar sus derechos al titular, contra cualquier persona que con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad de la patente, fabrique el producto o use el procedimiento patentado; debemos entender que tanto la fabricación o uso mencionados deben ser hechos acaecidos con anterioridad a la fecha de solicitud o prioridad, y que además deben suspenderse tales actos apenas se tenga noticia de que existe una patente legalmente concedida. Toda vez que aquí sí puede haber una explotación del producto o procedimiento, a diferencia de la fracción I; siendo además incuestionable que el titular de la patente tiene derecho a impedir la explotación de su producto o procedimiento.

Las fracciones III y IV del Precepto a comento se refieren a los medios que sean objeto de patente, y que se encuentren adheridos a navíos así como a los aparatos de locomoción aérea o terrestre; debemos entender que dichos productos o procedimientos

patentados deben tener estrecha relación con la construcción o funcionamiento de tales medios de transporte, además de que su estancia en el espacio aéreo, marítimo o terrestre de la República Mexicana, debe ser temporal. Evidentes razones de reciprocidad y respeto al tráfico comercial internacional, motivan estas disposiciones.

El titular de la patente tiene también el derecho de ceder o transmitir sus derechos en todo o en parte por actos entre vivos y por vía sucesoria, y para que dichos actos surtan efectos contra terceros, deben registrarse en la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, así como en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. (Art. 46. Ley de Invecciones y Marcas).

Generalmente a un derecho corresponde la correlativa obligación: el derecho exclusivo de explotación que la ley le confiere al titular de la patente sobre su invención, se traduce a su vez en la obligación a su cargo de explotarla bajo las condiciones que la ley le impone.

El artículo 41 de la Ley de Invecciones y Marcas impone al titular dos condiciones de explotación de la patente: 1) "...explotarla en

territorio nacional."'; 2) " la explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de 3 años contados desde la fecha de expedición de la patente."

El titular de la patente tiene también la obligación de "comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación." (Art. 42, Ley de Invecciones y Marcas).

El titular debe divulgar la invención a la oficina de patentes conforme a lo señalado por el artículo 17 de la Ley de Invecciones y Marcas, esta publicidad se debe realizar al momento de presentar la solicitud, ya que a ésta deberá acompañarse la descripción de la invención: que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma, a la descripción deben acompañarse los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión, la descripción finalizará con las reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se solicita.

De tal manera que al serle otorgada la patente, "...el titular adquiere la obligación de poner la información tecnológica contenida

en su invención al alcance del público." (74) Sin embargo debemos mencionar que existen invenciones dentro del sector bélico, que por razones de seguridad nacional "...no se patentan o no pueden patentarse, o si se patentan no se publican..." (75); son inventos que caen en la categoría de lo que se podría denominar secretos de Estado, y hay algo que debemos tener muy presente, dentro del sector bélico encontramos a otras muchas industrias involucradas: tan solo pensemos en la Química. De hecho existe mucha tecnología inserta en las invenciones de toda clase que el Derecho no ha podido captar y por lo mismo publicar, es el denominado know-how que no es otra cosa que los secretos que el titular de la patente se reserva, auxiliado por sus expertos.

Otra obligación del titular es la derivada del artículo 49 de la Ley de Invecciones y Marcas: "los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación que exprese el hecho de estar patentados y el número de la patente..."

---

(74) CURSO-TALLER SOBRE DOCUMENTACION DE PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACION TECNOLOGICA, Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con la colaboración del Gobierno de México, y con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). DP/SP/Z., p. 4.

(75) Op. cit., p. 10.

Una última obligación del titular es la consistente en el pago de derechos, que en nuestro país se realiza en las cajas establecidas en la Dirección General de Invencciones y marcas; o en su defecto, en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

## 2.8 INFRACCIONES, INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS.

El Título Décimo de la Ley de Invencciones y Marcas, contiene lo referente a infracciones, inspecciones sanciones y recursos.

La infracción (del latín *infractio*.- quebrantamiento de ley o pacto) es la contravención a normas de carácter administrativo, derivada de una acción u omisión.

El artículo 210 de la citada Ley de Invencciones y Marcas, establece que son infracciones administrativas:

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

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

En seguida el mismo artículo 210 de nuestra Ley de Invecciones y Marcas, considera de manera enunciativa diversas infracciones administrativas que constituyen violaciones a los derechos de propiedad industrial, en lo relativo a la invasión de los derechos de patentes tenemos los siguientes:

*Fracción I. "El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fué nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad."*

El marcar productos con la indicación de que estén patentados sin que lo estén: es una conducta que se considera infracción, debido a que quien la realiza engaña al público y afecta a los industriales que estando en posibilidades de fabricar un artículo y deseando hacerlo, se ven impedidos a ello con tal leyenda, obstaculizando con esto el infractor, el desarrollo normal de la industria.

Se concede también un plazo de un año para que los titulares de una patente caducada o nulificada terminen de vender la producción existente de los productos que amparaba la patente. En el caso de una patente nulificada, el plazo de un año empezará a partir de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad, y esto se logra hasta que se han agotado todos los recursos o medios de impugnación, incluso hasta el juicio de amparo, o cuando ha fenecido el término legal para interponerlos.

Fracción VI. "Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional."

Pudiera darse el caso de que la leyenda "patentado" o "patente en trámite" a que obliga el artículo 49 de la Ley de Inversiones y Marcas, se inscribiera en idioma extranjero sobre un producto de fabricación nacional; también puede suceder que la marca ostente un nombre extranjero; o que se señale un domicilio de fabricación sito en el extranjero; en general, al inscribir cualquier dato en idioma extranjero sobre un producto de fabricación nacional, se está incurriendo en esta infracción; en concordancia con esta norma, la Ley Federal de Protección al Consumidor dispuso en su artículo

7 que: "En todos los casos, los datos que ostenten los productos y sus etiquetas, envases, empaques y la publicidad respectiva estarán en idioma español, excepción de productos destinados a la exportación."

El artículo 211 de la Ley de Inversiones y Marcas, señala diversas conductas que constituyen delitos contra los derechos de propiedad industrial, en lo referente a patentes: las fracciones I y II contemplan la fabricación de productos o el empleo de métodos o procedimientos amparados por una patente o un certificado de inventor, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente; la fracción III tipifica como delito la reproducción de dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; la fracción IX contempla también otro delito, que consiste en el hecho de " Usar para sí con propósito de lucro o revelar algún secreto industrial o invención, cuyo registro se encuentre en trámite y que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cualquiera otra circunstancia ilícita."

En realidad estos delitos encuadran en un área especial del derecho penal que se denomina: delitos especiales federales, y merecerían un estudio aparte que sería motivo de otra tesis, cabe tan



solo señalar que en la práctica difícilmente prospera la acción penal contra los culpables de estos delitos, pues el ejercicio de la acción punitiva llega demasiado tarde de acuerdo al procedimiento establecido, ya que previamente hay que conseguir la declaración administrativa de nulidad, la cual sólo queda firme hasta después del juicio de amparo, esto da tiempo a estos delincuentes no solo para lograr sus fines sino para evadir la acción de la justicia. Esta atmósfera de impunidad es muy dañina socialmente, por ejemplo: la invasión de patentes en el mercado de los medicamentos ha llegado a provocar la muerte masiva de consumidores, lo cual bien ha configurado verdaderos genocidios (llamemoslos imprudenciales), y los culpables han logrado huir a otros países a seguir cometiendo delitos de esta naturaleza. Urge que estos delitos se inserten en un capítulo especial dentro del Código Penal, para que la acción penal sea inmediata; debería también tratarse este aspecto en la próxima revisión al Convenio de París, con la finalidad de que basándose en el principio de reciprocidad, estos delincuentes no puedan usar los subterfugios que les brinda dicho convenio internacional. Además de que deberían coordinarse las legislaciones locales con las reformas que se implanten en tal sentido al Convenio, para el ejercicio pronto de la acción penal.

Las inspecciones revisten gran importancia en el trámite de las declaraciones administrativas de infracción; los funcionarios comisionados para tal efecto por la Dirección General de Invecciones Marcas y Desarrollo Tecnológico, deben seguir el procedimiento que les señala la Ley de Invecciones y Marcas; de la ética y apego a la ley que siga el inspector en las diligencias que practique, dependerá en mucho la eficacia de la resolución que emita la autoridad administrativa. Cuando la autoridad ordenadora o el inspector comisionado, no fundan y motivan adecuadamente sus actos desde un principio; darán lugar a que la resolución final se encuentre Constitucionalmente viciada desde su origen, dando con ello lugar al juicio de garantías.

Conforme al artículo 216 de la Ley de Invecciones y Marcas, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial requiere primero de informes y datos (fracc. I), para después llevar a cabo la visita de inspección propiamente dicha (fracc. II).

El artículo 217 de la Ley de Invecciones y Marcas, otorga un plazo no menor de ocho días hábiles a toda persona física o moral, para que proporcione a las autoridades competentes los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con

los fines de la Ley de Invecciones y Marcas y demás disposiciones derivadas de ella. Aquí debemos destacar que la ley impone a la autoridad el deber de pedir a la persona los informes y datos por escrito, no pudiendo por tanto hacerlo verbalmente; el plazo de 8 días hábiles sugiere cierta reciprocidad por parte del ciudadano hacia la autoridad, toda vez que es ese mismo plazo el que tienen nuestras autoridades para responder a cualquier petición escrita que les formule un ciudadano, tal y como lo señala nuestro artículo 80. Constitucional en concordancia con la jurisprudencia definida de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo..." (Art. 218 Ley de Invecciones y Marcas). El párrafo segundo de este mismo precepto faculta a la Secretaría para practicar estas visitas también en días y horas inhábiles, estando obligada en tal caso a expresarlo por escrito en el oficio de comisión.

Una vez satisfechos los requisitos anteriores, los propietarios o encargados de los establecimientos, tienen "...la obligación de

permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección..." (Art. 219, Ley de Invecciones y Marcas).

Por visitas de inspección se entienden "las que se practiquen en los lugares donde se fabriquen, almacenen, transporten o expendan productos o mercancías o en que se presten los servicios, con el objeto de examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se presten los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate." (Art. 220, Ley de Invecciones y Marcas).

En toda visita se debe "...levantar un acta circunstanciada en presencia de dos testigos..." (Art. 221, Ley de Invecciones y Marcas), ya sea que los proponga el visitado o el inspector ante su negativa; los visitados tienen derecho durante la diligencia tanto a hacer observaciones como ofrecer pruebas, las que a mas de que deben ser valoradas por la autoridad en la resolución que emita, deben tener "...relación con los hechos contenidos en el acta." (Art. 223, Ley de Invecciones y Marcas); por último, "Del acta se dejará copia a la persona con la quien se entendió la diligencia aún cuando se hubiere negado a firmarla, lo que no afectará su validéz." (Art. 224, Ley de Invecciones y Marcas) Se trata con esta última disposición de salvar

la validez del acta y la fe pública que se ha depositado en los inspectores que laboran en la Secretaría.

Por lo que respecta a las sanciones: cuando una ley es violada, interviene el Estado para hacer respetar el derecho violado a través de la potestad sancionadora de la administración pública. De conformidad con el artículo 21 Constitucional, la autoridad administrativa únicamente puede sancionar las infracciones mediante multa o arresto hasta por 36 horas. De acuerdo con el artículo 225 de la Ley de Inversiones y Marcas, las infracciones administrativas a dicha ley o leyes que deriven de ella, se sancionan de las cuatro formas siguientes:

I. Multa hasta diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, y si la infracción persiste, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.

II. Clausura temporal hasta por noventa días.

III. Clausura definitiva.

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas."

Las personas que resulten afectadas por las sanciones administrativas impuestas, cuentan con el recurso administrativo de revisión que deben interponer dentro del término de 15 días a la fecha de notificación de la resolución respectiva (art. 231, Ley de Invecciones y Marcas).

### **CAPITULO III**

#### **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PATENTES:**

**3.1. AUTORIDADES QUE INTERVIENEN.**

**3.2. REQUISITOS PARA PATENTAR LA INVENCION EN LA  
LEGISLACION MEXICANA.**

**3.3. LA EXPLOTACION DE LA PATENTE.**

**3.4. FORMULAS DE LICENCIA OBLIGATORIA Y LICENCIA  
DE UTILIDAD PUBLICA.**

**3.5. EXPROPIACION DE LA PATENTE.**

**3.6. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.**

## CAPITULO III

### PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PATENTES.

" Para que la creación del inventor pueda ser un bien inmaterial se necesita: la extrinsecación de la misma, y la actividad constitutiva de la administración pública, que se materializa en la concesión del registro." (7<sup>o</sup>) En el presente capítulo, pretendemos analizar la forma en que el Estado Mexicano interviene apoyado en nuestra Ley de Invencciones y marcas, para expedir patentes; después de este estudio contaremos con los elementos, que unidos al análisis de los principios del Convenio de París (que veremos en el siguiente capítulo): nos servirán para encontrar la problemática que existe entre la aplicación de nuestro Derecho interno y el mencionado convenio; buscando así alternativas y soluciones que permitan alcanzar la hegemonía en de esta materia en el ámbito del Derecho Internacional Privado.

---

(7<sup>o</sup>) ASCARELLI TULLIO, la teoría de la concurrencia o del bien inmaterial, p. 282. Citado por RAMELLA A., "Tratado de Propiedad Industrial," Op. Cit., p. 307.



### 3.1. AUTORIDADES QUE INTERVIENEN.

La aplicación de la Ley de Invencciones y marcas corresponde en primer lugar "...al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial." (Art. 2, Ley de Invencciones y Marcas, primer párrafo). "El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será órgano de consulta en los términos de la ley que lo creó..." (Art. 2, Ley de Invencciones y Marcas, segundo párrafo); este precepto fue adicionado en las reformas de febrero de 1986, dando también el carácter de órganos consultivos a las demás dependencias del Ejecutivo Federal, "...cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial lo considere conveniente." (Art. 2, Ley de Invencciones y Marcas, in fine).

" En la mayor parte de las leyes sobre patentes se establece un servicio especial para el depósito central de las patentes y para asegurar la publicidad dispuesta en la materia." (77) La oficina de patentes en nuestro país es la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, que se encarga de mantener un archivo o depósito de las patentes concedidas y de promover su publicidad, a través de la

---

(77) RAMELLA AGUSTIN, "Tratado de Propiedad Industrial." Op. Cit., p. 104.

gaceta de invenciones y marcas.

*Es necesario que las invenciones privilegiadas se den a conocer: tanto para que otros inventores no se dediquen a buscar solución a los mismos problemas técnicos, con la consecuente pérdida de tiempo y gastos; como para que los industriales no lleven a la práctica de buena fe un invento conocido, perjudicando así al inventor privilegiado.*

*Pero la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, no sólo tiene estas funciones de depósito y publicidad sino que también se trata de un órgano de autoridad, ya que como acertadamente lo señala el distinguido profesor GABINO FRAGA: "Cuando la competencia otorgada a un órgano implica la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera jurídica de los particulares y de imponer a estos sus determinaciones, es decir, cuando el referido órgano está investido de facultades de decisión y de ejecución, se está frente a un órgano de autoridad." (78)*

---

(78) GABINO FRAGA, "Derecho Administrativo," Edit. Porrúa, S. A., Vigésimo Cuarta Edición, México, 1985, p. 126.

La Dirección General de Invencciones y Marcas, dependiente directamente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, conoce de todas las solicitudes sobre derechos de propiedad industrial, estudiando y resolviendo sobre la concesión de tales derechos, así como sobre todas las promociones relativas a su renovación de uso, o solicitudes de declaraciones administrativas de nulidad; en dicha Dirección deben inscribirse todos los actos celebrados entre vivos o por vía sucesoria, por virtud de los cuales se cedan o transferan parcial o totalmente derechos de propiedad industrial (Art. 14, párrafo primero, Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas).

También el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, es un órgano de autoridad que interviene en dichas cesiones o transmisiones cuando se efectúan por actos entre vivos, ya que tales actos deben ser aprobados e inscritos en dicho registro (Art. 14, párr. segundo, Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas).

Ahora bien, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial depende del titular del poder ejecutivo que es el Presidente de la República, tanto la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, como el Registro Nacional de

*Transferencia de Tecnología, están ubicados en la estructura administrativa de esta Secretaría, por lo que las resoluciones que emiten son actos de autoridad, y su competencia se desenvuelve a través de las facultades que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Presidente de la República en su artículo 89, y que este a su vez delega en los Secretarios de Estado en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.*

*De tal manera que tanto la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, como el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, son autoridades en el sentido formal del término, puesto que tienen facultades de decisión y ejecución, y en ejercicio de las facultades que les confieren a sus titulares, tanto la Ley de Invencciones y Marcas como la Ley del Registro de Transferencia de Tecnología respectivamente, pueden afectar la situación jurídica de los particulares.*

*De ahí que las resoluciones definitivas que emitan en ejercicio de sus funciones dichos órganos estatales, pueden ser impugnadas ante un Juez de Distrito a través del juicio de amparo; toda vez que las facultades de un órgano estatal están limitadas a lo que la ley le permite: "...El Estado, esto es, el*

individuo que obra como órgano estatal, solamente puede hacer lo que el orden jurídico le autoriza a realizar...'' (79).

### 3.2. REQUISITOS PARA PATENTAR LA INVENCION EN LA LEGISLACION MEXICANA.

Además de que la invención debe ser nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, tal y como lo vimos en el tema 2.5., capítulo II; es necesario además que quien desee obtener el privilegio cumpla con ciertos requisitos formales o reglamentarios "...para que se le extienda el título que acredite la invención frente a terceros..." (80).

En primer lugar la petición de patente debe revestir la forma escrita, esto es necesario: para comprobar la fecha de nacimiento de la invención que establecerá el punto de partida de su vigencia; para determinar la extensión protectora del invento; y para señalar al titular.

---

(79) HANS KELSEN, "Teoría General del Derecho y del Estado," Traducción de edit. García Maynez, Imprenta Universitaria, México 1950, p. 277.  
(80) SEPULVEDA CESAR, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial." Op. Cit., p. 67.

Así que el primer paso para obtener la patente es la solicitud, que se presenta por triplicado a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, conforme a lo dispuesto por los artículos 14 de la Ley de Invencciones y Marcas y 17 del Reglamento, dicha solicitud deberá contener:

- \* La denominación de la invención.
- \* El nombre y nacionalidad del inventor.
- \* El nombre del causahabiente (si el inventor hubiere transmitido sus derechos a otra persona física o moral)
- \* Nombre y domicilio del apoderado (si lo hubiere).
- \* Domicilio para recibir notificaciones.
- \* Lugar y fecha.
- \* La firma del inventor o del apoderado.
- \* Además:
  - \* Al calce, los documentos que se anexen a la solicitud: la descripción y reservas del invento y los dibujos.
  - \* Si la patente solicitada goza de prioridad: la fecha de la primera solicitud y el nombre de la nación en que fué presentada por primera vez.

### 3.3. LA EXPLOTACION DE LA PATENTE.

De la exposición de motivos de la nueva ley de invenciones y marcas, se aprecia que uno de sus objetivos es el de superar el deficiente concepto de explotación que contenía la ley de propiedad industrial de 1942, precisándolo y detallándolo en forma más técnica para impedir que a través de una pobre explotación, "...se mantenga la protección de una patente como medio para propiciar importaciones o limitar la producción de la industria nacional..."<sup>(81)</sup>.

Una vez otorgado el privilegio con todos los derechos inherentes, el titular del mismo contrae las correlativas obligaciones:

En primer lugar, el titular tiene la obligación de explotar la patente "...en territorio nacional..." (Art. 41, párr. primero, Ley de Invecciones y Marcas). La patente debe utilizarse industrialmente en el país que la concede, y sobre todo si se trata de países en desarrollo como el nuestro, ya que una de las principales justificaciones del sistema de patentes es la que pregona el desarrollo científico y tecnológico del país que

<sup>(81)</sup> CAMPILLO SAINZ JOSE, "Fundamentación de la nueva Ley de Invecciones y Marcas, Op. Cit., p. 208.

concede tales privilegios.

Ha venido sucediendo en la práctica que el titular de la patente, abusa a veces del privilegio conferido, ejerciendo sus derechos de preferencia y persecución contra terceros, impidiéndoles la importación de productos o procedimientos patentados, o peor aún, la necesaria producción de estos, sin que dicho titular explote realmente la patente en territorio nacional. Cuando esto sucede, el monopolio exclusivo de explotación que constituye el privilegio de patente se torna odioso y dañino socialmente, y es un buen fundamento para quienes atacan el sistema.

El titular debe iniciar dicha explotación "...dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente." (art. 41, párr. segundo, Ley de Invecciones y Marcas), y debe "...comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación." (art. 42, Ley de Invecciones y Marcas).

La explotación de la patente, nuestra Ley de Invecciones y Marcas la define como "...la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del procedimiento amparado por la patente,



efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio." (Art. 43, párrafo primero, Ley de Invecciones y Marcas). Analizando los elementos de esta definición, encontramos que la explotación de la patente debe ser:

\* Continua y sin interrupciones.-

Sin embargo, la ley no prevé "...la manera de acreditar la explotación permanente y continua..." (82) Lamentablemente, tampoco el reglamento explica o detalla más esto; y es que para crear estas disposiciones se requieren estudios técnicos detallados, que muchas veces no pueden solventarse.

\* En volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial.- También este elemento de la explotación no está precisado con claridad y se presta a la interpretación subjetiva y al abuso, puesto que no se precisa que cantidad determina un volumen aceptable o qué constituye una efectiva explotación industrial. También aquí "...debe reglamentarse con claridad y minucia este aspecto..." (83)

(82) SEPULVEDA CESAR. "La explotación de las patentes en el derecho mexicano," RMPiYA, núm. 20-30, año XV, Ene.-Dic., México, 1977, p. 58.

(83) Op. Cit., p. 59.

\* En condiciones adecuadas de calidad y precio. -Este último elemento de la definición de explotación también se presta a la interpretación subjetiva de la autoridad; la vaguedad del precepto, "...se presta a arbitrariedades, y permite el ataque a las patentes desde varios ángulos..." (84) Es necesario que se determine en la ley o el reglamento respectivo, el criterio que se utilizará para determinar la calidad y el precio. De otra manera, la autoridad puede establecer lo que ella considera una calidad adecuada para nulificar una patente, cuyo titular no logre alcanzar ese standard que podría resultar hasta imposible para la industria nacional; dando con ello lugar a que las empresas extranjeras pudieran invadir mercados, sin dar oportunidad a los empresarios nacionales. El precio adecuado también presenta problemas técnicos que deben precisarse mejor.

En las reformas a la Ley de Invecciones y Marcas del 16 de Enero de 1987, este precepto contiene una adición: el párrafo segundo, que señala la obligación que tiene el titular de la patente de comprobar la explotación ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, presentando "...las pruebas o demás elementos que se consideren necesarios de acuerdo a la frecuencia o

---

(84) Ib. Idem.

naturaleza de la explotación de la invención de que se trate...''(Art. 43, párrafo segundo, Ley de Invenciones y Marcas); es de notarse que la apreciación de tales probanzas queda aún sujeta a la interpretación subjetiva de la autoridad. Pienso que esas pruebas deberían concretarse con mayor precisión, y un buen camino para ello sería V.gr: hacer un estudio más detallado de la frecuencia o naturaleza propia de las patentes nacionales.

Otra adición a este artículo 43 de nuestra Ley de Invenciones y Marcas, la constituye el párrafo tercero el cual señala que: ''La importación de un producto amparado por una patente o fabricado con el procedimiento patentado, no se considerará explotación.'' Esta adición tiene gran trascendencia en el sistema de propiedad industrial nacional, pues viene a tratar de liberar los mercados cautivos de importación, que mantienen los titulares de patentes al amparo del artículo 5 quarter del Convenio de París. Sin embargo, en tanto subsista este artículo del Convenio de Unión, esta adición a nuestra legislación nacional representará tan solo un punto de conflicto con dicho tratado.

Pueden explotar la patente: el titular, sus cusahabientes o los licenciatarios, e incluso el titular la puede explotar simultáneamente con los licenciatarios. (Arts. 3 y 47, Ley de Invecciones y

Marcas).

### 3.4. FORMULAS DE LICENCIA OBLIGATORIA Y LICENCIA DE UTILIDAD PUBLICA.

Licencia es, la facultad o permiso para hacer una cosa, o el documento en que consta dicho permiso. "El objeto de la licencia de patente de invención, es permitir la ejecución de ciertos actos protegidos por los derechos exclusivos que confiere la ley en cuanto atañe a una patente de invención." (85) La validez de las licencias de explotación está condicionada a su aprobación e inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 45 de la Ley de Invecciones y Marcas.

Las licencias de explotación pueden ser voluntarias, obligatorias y de utilidad pública:

La licencia voluntaria, es la que el titular de la patente puede conceder para su

---

(85) ALVAREZ SOBERANIS JAIME, "La Regulación de las Invecciones y Marcas y de la Transferencia de tecnología." Op. Cit., p. 305.

explotación mediante convenio celebrado legalmente (Art. 44, Ley de Invecciones y Marcas). El titular de la patente puede ceder o transmitir los derechos que le confiere el privilegio, en todo o en parte (Art. 46, Ley de Invecciones y Marcas), de tal manera: que se transmite en todo una patente "...cuando se transfiere la substancia misma de la invención..." (80) ; y será en parte cuando la transmisión se refiera a una de las funciones o aspectos de la patente, como el uso ilimitado de la misma en el caso de la licencia.

Por lo que se refiere a las instituciones de licencia obligatoria y de utilidad pública, éstas vinculan los derechos de los inventores a un interés público dominante, de tal manera que el privilegio concedido a los mismos implique una responsabilidad social y contribuya efectivamente al desarrollo económico del país.

La licencia obligatoria es el medio principal para asegurar la explotación de la patente, y se diferencia de la voluntaria en que se otorga a un tercero que lo solicite aún contra la voluntad del titular de la patente, ya que es una especie de sanción que el Estado impone a aquél, por no cumplir con la

---

(80) op. cit., p. 309.

contraprestación social de explotar la patente en beneficio del interés público.

La anterior ley de propiedad industrial de 1942, contenía varios obstáculos para la concesión de licencias obligatorias que desalentaban frecuentemente a los solicitantes, en la exposición de motivos de la nueva ley se advierte la intención del legislador de proteger con mayor prontitud a la colectividad, contra la improductividad del titular de la patente.

Conforme al artículo 50 de la Ley de Invecciones y Marcas, si el titular de la patente no ha iniciado la explotación de la misma dentro de los tres años que señala el artículo 41 del mismo ordenamiento, cualquier persona podrá solicitar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotar una patente en los siguientes casos:

"Cuando la invención patentada no haya sido explotada." (art. 50, fracción 1, Ley de Invecciones y Marcas). - "...Este es el extremo mas claro, mas cierto..." (87) Es injustificable que alguten detente

---

(87) SEPULVEDA CESAR, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial," Op. Cit., p. 89.

una rama de la industria, manteniéndola ociosa y sin producir, pues esto ocasiona un gran daño económico y social.

*"Si la explotación de la patente ha sido suspendida por mas de seis meses consecutivos."* (art. 50, fracc. II, Ley de Inveniones y Marcas).-En las reformas de Enero de 1987 se adicionó esta fracción aclarando que cuando se trate de producción cíclica o estacional, la suspensión se contará a partir de la fecha en que la empresa debió haber iniciado la elaboración del producto o la utilización del proceso. Sin embargo aún se presta esta causal de licencia "...para que cualquier persona, con el pretexto de una licencia, requiera a la autoridad para que exija al titular de la patente la prueba de la explotación..."<sup>(88)</sup>, causandole molestias innecesarias y con posibles miras al espionaje industrial.

Las fracciones III y IV se añadieron en la nueva Ley de Inveniones y Marcas de 1976, y señalan al respecto:

Fracción III.- *"Cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional."* Aquí cabe observar que aunque parezca sencillo

---

<sup>(88)</sup> Op. cit., p. 80.

determinar las necesidades del mercado nacional de un producto cualquiera. "...se presentan dificultades técnicas y legales tanto para establecer la demanda de un producto, cuanto para hacer que se cubra esa demanda a través de la licencia." (80)

*Fracción IV.* - "Cuando existan mercados de exportación que no estén siendo cubiertos por la explotación de la patente." Es aplicable a esta fracción el comentario a la fracción antecedente, toda vez que tan complejo es determinar las necesidades del mercado nacional como quizá más aún del internacional; en estas dos últimas fracciones está también latente el problema, de que dejan abierto el camino a que la autoridad aplique sin ningún freno su criterio subjetivo, lo que podría ocasionar la aplicación de criterios equivocados con las consecuentes injusticias.

En los casos de las fracciones III y IV, La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dará a conocer la solicitud de licencia obligatoria al titular de la patente, para "...que en un plazo de dos meses presente un programa de fabricación en condiciones por lo menos similares a los programas presentados por quien solicite la licencia, y otorgue fianza para

---

(80) Ib. Idem.



garantizar su cumplimiento..." (Art. 50, párr. último, Ley de Invecciones y Marcas), este plazo puede ampliarse por dos meses más a solicitud del interesado (Art. 50, Ley de Invecciones y Marcas, in fine).

A su vez el solicitante de la licencia obligatoria, debe presentar un programa de fabricación y demostrar tener capacidad técnica y económica para realizar la explotación de la invención patentada. (Art. 51, Ley de Invecciones y Marcas).

La Dirección General de Invecciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, decidirá sobre el otorgamiento de la licencia obligatoria previa audiencia de las partes, en caso de que resuelva concederla, fijará de acuerdo con la opinión de la Dirección General de Transferencia de Tecnología: el término de su duración, las condiciones bajo las cuales se concede, el campo de su aplicación y el monto de las regalías que corresponden al titular de la patente. Cuando se pida una licencia obligatoria y exista otra, el titular de esta deberá ser notificado y oído (Art. 52, Ley de Invecciones y Marcas).

El titular de la licencia obligatoria debe iniciar la explotación de la patente en el territorio nacional y dentro de dos años a partir de la

fecha de haberla obtenido, y comprobar el inicio de dicha explotación dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación. (Arts. 41, 43, 48 y 54 de la Ley de Invecciones y Marcas).

La licencia de utilidad pública, se creó en la nueva Ley de Invecciones y Marcas de 76, y difiere de la licencia obligatoria en que puede otorgarse en cualquier momento y no está condicionada a la no explotación de la patente para su otorgamiento, el cual procede por causas de utilidad pública como pueden ser: "...causas de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público..." (Art. 56, Ley de Invecciones y Marcas).

Esta licencia de utilidad pública corresponde a una figura jurídica conocida internacionalmente como licencia de pleno derecho o licencia de oficio, otra de sus diferencias con la licencia obligatoria es que no se necesita que haya solicitante de la licencia: "...el poder público aprecia las condiciones y dispone, por interés público, que los interesados si los hay, o si son inducidos, pueden utilizar la invención..." (90) Otra diferencia con la licencia obligatoria es la señalada al final del artículo

---

(90) op. cit., p. 99.

56 de la Ley de Invecciones y Marcas, que señala que  
"Estas licencias serán intransmisibles."

### 3.5. EXPROPIACION DE LA PATENTE

La expropiación, del latín *ex* y *proprio* "...que significa etimológicamente privación de la libertad y para otros fuera de la propiedad...es una institución administrativa de Derecho público, necesaria para que el Estado pueda atender el funcionamiento de los servicios públicos y sus demás fines..." <sup>(P1)</sup> Para el gran jurista Ignacio Burgoa, la expropiación por causa de utilidad pública es: "...otro fenómeno en que se manifiesta el carácter de función social que ostenta la propiedad privada,..." <sup>(P2)</sup>

Conforme a nuestra legislación nacional, las patentes de invención pueden "...ser expropiadas por el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública, de conformidad con lo que al respecto establece la Ley de Expropiación." (Art. 63, Ley de Invecciones y Marcas).

---

<sup>(P1)</sup> SERRA ROJAS ANDRES, "Derecho Administrativo", Tomo I, Edic. Porrúa, México, 1967, p. 299.  
<sup>(P2)</sup> BURGOA IGNACIO, "Las Garantías Individuales," 18a. Edic., Edic. Porrúa, México, 1984, p. 405.

La Ley de Expropiación por su parte, enumera en las doce fracciones de su artículo 1o., lo que el Congreso de la Unión considera causas de utilidad pública. Las fracciones VI, VIII, IX y XII, parecen ser las causales más idóneas para la expropiación de una patente.

La fracción VI de la Ley de Expropiación, contempla como causa de utilidad pública: "Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública."

Esta causal de expropiación tiene gran semejanza con el artículo 64 de nuestra Ley de Invecciones y Marcas, que prevé la expropiación de patentes que protegen inventos o mejoras de armas, instrumentos o máquinas de guerra susceptibles de ser aplicados a la defensa nacional. Señala el precepto a comento, que en tal supuesto "...la expropiación, ...no sólo podrá comprender la patente respectiva, sino también el objeto u objetos producidos, aun cuando no hubieran sido patentados todavía y, en estos casos, dichos objetos no caerán bajo el dominio público, sino que el Estado se hará dueño de ellos y de la patente correspondiente..." Además, se exime en estos casos a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de hacer la publicidad a que obliga el artículo 202 de la Ley de Invecciones y Marcas, de dichos

objetos que se expropien.

Sin embargo, debemos hacer la siguiente diferenciación: la fracción VI del artículo 1o. de la Ley de expropiación, señala una causal de expropiación en términos muy amplios: cualquier medio imaginable susceptible de emplearse para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública; en tanto que el artículo 64 de la Ley de Invecciones y Marcas: contempla concretamente la expropiación de patentes de invención, sobre instrumentos de guerra o mejoras a estos, que puedan ser aplicados a la defensa nacional.

El artículo 8o. de la Ley de Expropiación señala, que en estos casos, la interposición del recurso administrativo de revocación, que conforme al mismo ordenamiento pueden interponer (en un término de 15 días) los afectados por un decreto expropiatorio, "...no suspende la ocupación del bien o bienes de que se trate, o la ejecución de las disposiciones de limitación del dominio..."

La fracción VIII del artículo 1o. de la Ley de expropiación, señala como causa de utilidad pública: "La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en

general, o de una clase en particular."

La patente de invención es un monopolio de hecho y de Derecho (ya que está permitido por la ley), mas esta permisión legal encuentra su justificación en el beneficio social que aporta a la colectividad dicho monopolio; de tal manera que si este, perjudica a la colectividad en general o a una clase en particular (Vg.r. a la clase obrera o campesina), ocasionando con esto una inequitativa distribución de la riqueza; está plenamente justificada la causa de utilidad pública que dará lugar a la expropiación.

La fracción IX del artículo 10. de la Ley de Expropiación, contempla también como causa de utilidad pública: "La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad."

Toda vez que en muchas ocasiones la existencia de una empresa se sustenta en sus patentes de invención, también esta causal sirve de fundamento para expropiar estas. Respecto a esta fracción, es interesante la observación del profesor Ignacio Burgoa quien nos señala, que la enumeración casuística que hace la Ley de expropiación en su artículo 10., es caprichosa al "...señalar algunas actividades que pueden no presentar

este carácter...'' (93) (el de causa de utilidad pública), ya que si atendiéramos textualmente a esta fracción, tendríamos que ''...todas las empresas serían constitucionalmente expropiables, ya que no hay ninguna cuya actividad no produzca un beneficio a la colectividad...sin embargo, el fomento y conservación de una empresa sólo será causa de utilidad pública que justifique su expropiación, si su funcionamiento bajo la administración privada es insuficiente o ineficaz para proveer a la satisfacción de las necesidades colectivas a que está destinada.'' (94)

Conforme al artículo 3, de la Ley de Expropiación: ''El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Estado, departamento administrativo o gobierno de los territorios correspondientes, tramitará el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, y, en su caso, hará la declaratoria respectiva.''

De tal manera que es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la autoridad facultada en primer lugar para llevar a cabo la expropiación de una patente. Dicho precepto viene a ser reforzado por el artículo 33, fracción VIII de la Ley

---

(93) Op. Cit., p. 466.  
(94) Ib. Idem.

Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorga a dicha Secretaría la facultad de intervenir en la producción industrial cuando afecte a la economía general del país.

Ahora bien, es conveniente señalar que debe ser una utilidad pública la finalidad de toda expropiación; pero no basta tan solo este fin para tenerla por constitucional, ya que "...las autoridades expropiatorias no solamente deben invocar alguna causa de utilidad pública para expropiar, sino que deben acreditar dicha causa en cada caso concreto de que se trate." (95) Tal y como lo ha sustentado nuestra H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis jurisprudenciales.

Acreditar la utilidad pública de una patente de invención no resulta fácil, toda vez que en la misma se encuentra involucrada tecnología que puede llegar a ser muy compleja y sofisticada; por lo que es incuestionable que en tales casos sea imprescindible la intervención de verdaderos peritos en la materia de que se trate; por lo que es imperativo que los servidores públicos que representen a la autoridad expropiatoria estén verdaderamente capacitados.

---

(95) op. Cit., p. p. 408-409.



### 3.6. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.

La nulidad y la caducidad son dos figuras jurídicas de origen civilista, que con el tiempo se han incorporado al Derecho administrativo, materia de relativa reciente creación dentro del universo jurídico. Ambas figuras son substancialmente distintas tanto en su naturaleza como en los efectos que producen.

La caducidad se refiere a la extinción del privilegio y requiere para operar la existencia previa del derecho de patente, es decir, sólo puede dejar de existir lo que ha existido previamente; en cambio "...la nulidad se refiere a un derecho de invención sobre un título aparente, pero que legalmente no ha existido nunca..."<sup>(96)</sup>

"La extinción se realiza de pleno derecho...; mientras la nulidad ha de ser siempre declarada judicialmente." <sup>(97)</sup> Además, la caducidad de una patente no opera retroactivamente en el tiempo, quedando por lo tanto a salvo las acciones civiles y penales que se hayan generado contra terceros durante la existencia en vigor del título; en cambio la nulidad de una patente,

---

<sup>(96)</sup> RAMELLA AGUSTIN, Tratado de Propiedad Industrial, U  
Op. Cit., p. 270.  
<sup>(97)</sup> Ib. Idem.

obra retroactivamente destruyendo todos los efectos que hubiera generado hasta la presentación de la solicitud.

Por lo que respecta a la nulidad, nuestro Código Civil la clasificó en absoluta y relativa: la primera, destruye retroactivamente los efectos del acto "...De ella puede prevalecer todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción." (art. 2226, Código Civil); la nulidad relativa, solo puede hacerse valer por el interesado o facultado por la ley, puede convalidarse por confirmación y prescripción, y "...Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos." (art. 2227, Código Civil)

Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la declaración administrativa de nulidad de una patente, se equipara a una nulidad absoluta. Toda vez que la acción de nulidad para tal fin, puede ser ejercida por cualquier persona: ya sea que se haga "...por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación,..." (art. 61, Ley de Inversiones y Marcas).

Por otra parte, la concesión ilegal de una patente no puede convalidarse con la confirmación o la prescripción, ya que "...la simple

ratificación o convalidación hecha por los particulares no será bastante para derogar principios de orden público." (98) Es decir, que el derecho a ejercer la acción de nulidad de una patente, no prescribe por el transcurso del tiempo; además, la patente nula no produce ningún efecto, pues la declaración de nulidad tiene efecto retroactivo, destruyendo la presunción de validez del invento hasta "...la fecha de presentación de la solicitud de patente respectiva." (Art. 60, Ley de Invecciones y Marcas).

Toda vez que "...La concesión de una patente no confiere al titular la garantía del Estado...no es, pues, más que el reconocimiento, la confirmación del derecho del inventor..." (99) es decir, el título de patente tan solo contiene una presunción juris tantum de validez del invento, y el derecho que ampara es provisional. El objeto de la patente lo constituye la invención, y si esta no reunió las condiciones de patentabilidad que la ley exige, en realidad nunca existió jurídicamente, por lo que la nulidad del título trae como consecuencia que no se tome en cuenta ningún efecto producido bajo su vigencia.

La concesión de una patente es un

(98) RANGEL MEDINA DAVID, "Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención," Op. Cit., p. 90.

(99) RAMELLA AGUSTIN, Tratado de Propiedad Industrial. U Op. Cit., p. 287.

acto administrativo, en que la administración pública externa su voluntad unilateralmente, pues bien esta voluntad del Estado puede estar viciada: "En este caso el acto se encuentra viciado, y en consecuencia es irregular..." De tal manera que las patentes son "...nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto en esta ley..." (Art. 59, Ley de Invecciones y Marcas).

El fundamento constitucional de la nulidad de una patente, lo encontramos en primer lugar en el mismo precepto que autoriza su existencia legal. El artículo 28 constitucional en su párrafo segundo señala en lo conducente: "...la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia...todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social."

En el artículo 50. Constitucional, que consagra la libertad de trabajo, está otro fundamento de esta nulidad: al efecto señala que "...el ejercicio de esta nulidad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos

de la sociedad...''

El artículo 30. de nuestra carta magna, referente a la materia educativa, también fundamenta la nulidad de las patentes al señalar en su fracción I: "...el criterio que orientará a dicha educación...basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos..." añadiendo en el inciso "a) Será democrática, considerando a la democracia...como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo."

Es indudable que el ejercicio de los derechos que confiere el derecho de patente, limita la libertad de industria y comercio; pero cuando el menoscabo a esta libertad, es ocasionado por un privilegio ilegal que además no permite nuevas investigaciones o mejoras, y que por lo tanto impide el mejoramiento del nivel científico y cultural del pueblo. Está fundamentada constitucionalmente la nulidad de dicho privilegio ilegal de explotación.

El artículo 59 de nuestra Ley de Invecciones y Marcas contempla en en sus cinco fracciones, distintas causas de nulidad de una patente:

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

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

III. Cuando amparen dos o más invenciones que deban ser objeto de patentes independientes; pero será parcial, ya que podrá subsistir por la invención reivindicada en primer lugar.

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

V. Cuando durante el trámite se hubiera incurrido en abandono de la solicitud." (Art. 59, Ley de Invecciones y Marcas).

En la fracción I. se prevé la nulidad de una patente, cuando se otorgue esta para proteger alguna invención que encuadre en las hipótesis que enumeran los artículos 9. y 10. de la misma ley: ya sea que se trate de algo que no es una invención conforme al artículo 9o.; o que siendo una invención no sea patentable, según lo dispone el artículo 10.

Por lo que respecta a la fracción II del precepto a comento. El artículo 20 de nuestra Ley de Invecciones y Marcas, señala que una vez "Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se hará un exámen de novedad de la invención, si el interesado lo solicita dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud..."; pues bien, si de este exámen se encontrase la existencia de una anterioridad de la invención al ser solicitada, es decir, "...algo similar que le haya precedido en el tiempo, que es anterior..."; (<sup>100</sup>) entonces procederá la nulidad de la patente solicitada y se negará de plano.

La falta de aplicación industrial a que se refiere la segunda parte de esta fracción II, se demuestra más en el terreno de los hechos que en la teoría. Efectivamente, si bien la no aplicación industrial se demuestra con relativa facilidad; en cuanto a la ausencia de novedad, "la búsqueda de anterioridades constituye una labor altamente especializada...Es difícil calificar con buen grado en esta difícil materia, y quienes lo logran son auténticos expertos." (<sup>101</sup>)

En la fracción III, se sanciona

---

(<sup>100</sup>) SEPULVEDA CESAR. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial." Op. Cit. p. 80.  
(<sup>101</sup>) Op. Cit., p. 82.

con la nulidad, el otorgamiento de un privilegio que viole "...la norma de la unidad..." (102) Esta norma se encuentra en el artículo 16 de nuestra Ley de Invecciones y Marcas al señalar que "La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención...". Esta fracción prevee en su segunda parte, un caso de nulidad parcial, toda vez que la protección legal subsiste por la patente reivindicada en primer lugar.

La fracción IV señala que la descripción deberá ser clara y completa, de tal manera que permita la realización del invento a una persona que posea conocimientos medios en la materia; las reivindicaciones, que van al final de la descripción: "...deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción." (Art. 17, Ley de Invecciones y Marcas in fine).

La fracción V "...es una regla muy sana...", que no tiene mayor comentario; es obvio que si se abandonó la solicitud de patente, ésta no puede tener existencia legal alguna ni mucho menos invocarse contra terceros.

Por lo que se refiere a la

---

(102) Op. Cit., p. 207.



caducidad: "La palabra caducidad, deriva del vocablo latino *cadere* que significa caer." (103) Es una sanción al igual que la nulidad, aunque no siempre, ya que "las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público, al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas y en los demás casos establecidos en esta ley." (Art. 62 Ley de Invecciones y Marcas). Lo cual implica que en nuestro país, las patentes caducan después de 10 años.

Para el profesor Ernesto Gutierrez y Gonzalez, "Caducidad es la sanción que se pacta o se impone por la ley, a la persona que dentro de un plazo convencional o legal, no realiza voluntaria y conscientemente una conducta positiva pactada o que determina la ley para hacer que nazca, o para que se mantenga vivo, un derecho sustantivo o procesal, según sea el caso." (104)

Conforme a la definición anterior, la conducta positiva que debe realizar el titular de la patente para evitar la caducidad de la misma, es la explotación efectiva del privilegio. Efectivamente, la no explotación de una patente trae como

---

(103) GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO, "Derecho de las Obligaciones," Sexta Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1965, p 1120.  
(104) Op. Cit., p. 1121.

consecuencia la caducidad de la misma, es decir, "...la caída al dominio público del invento que ampara..." <sup>(105)</sup>

Conforme al artículo 41 de la Ley de Invecciones y Marcas en su párrafo segundo, "la explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente." Ahora bien, el titular tiene dos meses más para comprobar dicha explotación, y que le concede el artículo 42 de la misma ley; si no se comprueba en este último cuarto año la explotación efectiva del privilegio, operará de pleno derecho la caducidad.

"Existe un subterfugio para prolongar la existencia de la patente..." <sup>(106)</sup> Conforme al artículo 54 de la Ley de Invecciones y Marcas, el titular de una licencia obligatoria cuenta con un plazo de dos años para iniciar la explotación de la patente; de tal manera que por medio de un tercero condescendiente, se puede prorrogar dos años más una patente, si se solicita una licencia obligatoria antes del vencimiento del plazo de cuatro años, evitando así la caducidad de la misma. Esto puede dañar la economía de los países en desarrollo, puesto que mantener dos años más privilegios industriales

<sup>(105)</sup> SEPULVEDA CESAR, "La Explotación de las Patentes en el Derecho Mexicano," RMPIYA, núm. 29-30, año XV, Ener.-Dic., 1977, p. 61.  
<sup>(106)</sup> Op. cit., p. 62.

que no se explotan, puede ser de consecuencias muy graves en determinados sectores de la industria y en ciertos momentos históricos.

**CAPITULO IV.**

**LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CONVENIO DE  
PARIS.**

**4. 1. NATURALEZA JURIDICA DEL CONVENIO DE PARIS.**

**4. 2. TRATAMIENTO DE IGUALDAD DE NACIONALES Y  
EXTRANJEROS.**

**4. 3. EL DERECHO DE PRIORIDAD.**

**4. 4. LA INDEPENDENCIA DE PATENTES.**

**4. 5. LIMITACIONES Y SANCIONES EN CASO DE NO  
EXPLOTACION.**

#### 4.1. NATURALEZA JURIDICA DEL DEL CONVENIO DE PARIS.

Los tratados son al igual que la costumbre y la jurisprudencia internacionales: "...fuentes del derecho internacional..." (107) El profesor Carlos Arellano García define el tratado como "...una especie del género acto jurídico y, por tanto, es una doble o múltiple manifestación de voluntades de sujetos de la comunidad internacional con la intención lícita de crear, modificar, extinguir, transmitir derechos y obligaciones o alterar el orden jurídico de cualquier forma." (108)

Por lo que al igual que el acto jurídico en general, los tratados deben contener los elementos de capacidad, consentimiento y objeto.

a) La capacidad de las partes se determina por la soberanía estatal, ya que solo los Estados soberanos pueden concertar tratados.

b) El consentimiento o voluntad de las partes, debe ser expresado por los órganos de representación competentes del Estado que estén designados

---

(107) ARELLANO GARCIA, CARLOS., "Derecho Internacional Privado," Séptima edición, Edit. Porrúa, México, 1994, p. 64.  
(108) Op. Cit., p. 63.

en su derecho interno. En nuestro país es el Presidente de la República quien tiene esta facultad, pudiendo delegarla en los plenipotenciarios que el señale conforme a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 constitucional.

c) El objeto, que debe ser lícito y posible. En nuestro derecho interno, tienen plena validez conforme al artículo 133 de nuestra Constitución: "... todos los tratados que esten de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del senado..."

Si atendemos a la naturaleza jurídica de los tratados, estos se clasifican de la siguiente manera: "A) Los que no se aplican internamente; B) Aquellos que encuentran una aplicación directa o inmediata, self-executing; C) Los que se transforman en derecho local a través de un acto legislativo (que puede provenir de la legislatura o del poder administrativo según el caso)." (109)

Es obvio que el Convenio de París no es de la primera clase de tratados, es decir, de los que no se aplican internamente. Mas bien el Convenio de

(109) JEPULVEDA CESAR, "La autoridad de los Tratados Internacionales en el Derecho interno." Boletín del Instituto de Derecho comparado de México. UNAM, año XV, núm. 45, Sep.-Dic., 1962, México, p. 513.

Unión de París participa de las características de las dos últimas clases de acuerdos: es un tratado de aplicación directa o *self-executing*, toda vez que se aplica "...directamente como derecho doméstico sin necesidad de legislación complementaria..." <sup>(110)</sup> en muchas de sus partes. Vg.r. el principio de trato nacional, o el derecho de prioridad (Arts. 2, 3, y 4 del Convenio de Unión de París); también participa el Convenio de Unión de París de los caracteres de la tercera clase de tratados, de los que se transforman en derecho local a través de un acto legislativo, toda vez que si comparamos nuestra Ley de Invecciones y Marcas con el Convenio de Unión de París encontraremos que la primera no solo sigue al segundo en la mayor parte de sus principios, sino que también lo complementa.

Ahora bien, el Convenio de París es un tratado que no constituye una reglamentación completa de todas las circunstancias y modalidades que pueden presentar las instituciones de la propiedad industrial; por el contrario, solo se limita a establecer algunos conceptos básicos generalmente aceptados por los países signatarios, dejándolos en plena libertad para legislar de acuerdo a sus necesidades nacionales.

---

(110) Op. cit., p. 514.

Las normas del Convenio de Unión de París se pueden clasificar de la siguiente manera:

A) Las cláusulas auto-ejecutivas.

a) El principio de trato nacional o de igualdad de tratamiento (arts. 2 y 3) 2 y 3)

b) El Derecho de Prioridad (Art. 4)

c) La independencia de la Propiedad (Art. 4 bis).

B) Las disposiciones de "Derecho internacional público: " (111) o:

a) Derecho de denunciar el tratado (Art. 26).

b) Prioridad del Convenio sobre otros acuerdos (Art. 19).

#### 4.2. TRATAMIENTO DE IGUALDAD DE NACIONALES Y EXTRANJEROS.

"El Derecho común internacional prescribe la obligación de que los Estados reconozcan a los extranjeros un cierto *mínimum* de derechos." (112)  
Aunque existe el problema de que no se precisa cual debe ser ese *mínimo* de derechos; también se han desarrollado esfuerzos internacionales por determinar ese *quantum*.

(111) ALVAREZ SOBERANIS J., "La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología", Op. Cit., p. 43.

(112) ARELLANO GARCIA C., "Derecho Internacional Privado." Op. Cit. p. 319.



V.gr: en la primera conferencia panamericana que se celebró en Washington de 1989 a 1990, se adoptó entre otras, una resolución que permite a los extranjeros "...disfrutar de todos los derechos civiles que gozan los nativos...tanto en lo sustancial como en el procedimiento..."<sup>(113)</sup>

Más que un problema de mera técnica jurídica, la condición jurídica del extranjero en un país es una cuestión bastante compleja que determinada por matices políticos, económicos, sociales y hasta religiosos; ha evolucionado en el curso de la historia, a la par de la evolución de los más elevados derechos humanos.

Sin pretender hacer un exámen exhaustivo de la evolución histórica del concepto de condición jurídica del extranjero; podemos afirmar que es el cristianismo, religión basada en el amor fraternal entre todos los hombres sin importar su nacionalidad, el pilar que templó "los rigores contra los extranjeros..."<sup>(114)</sup>.

La edad media presenta un período de obscuridad, donde la condición jurídica del extranjero

---

<sup>(113)</sup> Op. Cit., p. 315.

<sup>(114)</sup> Op. Cit., P. 332.

se vió enervada por verdaderas limitantes y normas discriminatorias, como lo fué entre otras tantas "...el derecho de Aubana... que era... una prerrogativa de los Señores feudales para apropiarse de los bienes de los extranjeros fallecidos en sus dominios..." (115)

Con la revolución Francesa terminó esta situación, al proclamar la asamblea nacional de 1789 los principios de igualdad y libertad de todos los hombres; esta gran revolución social, unida a la declaración universal de los derechos humanos, han marcado la tendencia internacional a dignificar y respetar a las personas así como a su patrimonio (ya sea moral, material e inmaterial), sin importar su nacionalidad. ;

Los tres principales sistemas jurídicos de tratamiento de extranjeros, que se han seguido en el Derecho interior de los Estados, han sido: 1) El sistema de la reciprocidad diplomática, 2) El sistema de la reciprocidad legislativa, 3) El sistema de la equiparación a nacionales.

Siendo precisamente este último sistema de equiparación a nacionales, el que adoptaron los congresistas redactores del Convenio de París; tiene como

---

(115) op. cit., p. 333.

fundamento tal instrumentación "... la necesidad de colocar al extranjero y al nacional sobre un mismo pie de igualdad..." (110)

Las discriminaciones que en el pasado existieron contra los extranjeros para la obtención de patentes, empezaron a suprimirse en los Estados Unidos: donde una ley del siglo XIX daba protección a los extranjeros que lleven dos años de residencia o que se naturalicen en el país; y otra ley de 1832 da protección a los extranjeros a través de las patentes, desplazándose esta tendencia con el tiempo a las demás legislaciones del mundo.

El principio de igualdad de tratamiento consiste en términos generales: en que los nacionales de los países miembros gozan en los demás países de la Unión, de la misma protección que las legislaciones locales otorgan a sus propios nacionales. Esta cláusula del Convenio es de carácter auto-ejecutivo, es decir, que se aplica directamente sin necesidad de legislación interna, además de que pueden o no aplicarlo a voluntad los países signatarios del Convenio; sin embargo, existe un consenso general de respeto hacia tal principio.

---

(110) NIBOYET, citado por ARELLANO GARCIA C., Op. Cit., p. 322.

Son los artículos 2 y 3 del Convenio los que reglamentan este principio de capital importancia. Señala el inciso 1) del artículo 2 del Convenio de Unión de París: "Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en lo futuro a sus nacionales..." En el capítulo siguiente, cuando analicemos las desventajas que presentan los principios del convenio a los países en desarrollo, veremos como este principio no es tan justo como aparenta, ya que no se puede tratar igual a los desiguales sino que la fórmula justa debe ser en realidad: trato desigual a los desiguales.

En la segunda parte de este inciso 1) del mencionado artículo 2. del Convenio de Unión de París, se establece que como consecuencia de lo anterior: los extranjeros tienen la misma protección que los nacionales y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos; mas para esto deben los extranjeros cumplir con "...las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales." (Art. 2, inciso 1, in fine, Convenio de Unión de París). Esto es, que el extranjero no puede invocar la aplicación de las leyes de su país, en cuanto a las condiciones y formalidades ya sean de carácter

judicial o administrativo; podrá invocar la aplicación de los principios del Convenio de París, mas no podrá valerse de su legislación local.

Evidentes razones de orden público y respeto a la soberanía de los Estados Unionistas, motivan esta disposición; en el mismo Código Bustamante se aprecia el manejo de este principio, pues señala este en su artículo primero que "cada Estado puede por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás..." (117)

Es de esperarse que algún día los seres humanos sean realmente iguales ante las leyes de todos los países del mundo, sin embargo ésta es una maravillosa realidad que aún no hemos alcanzado; por lo que son loables las leyes que establecen derechos a favor de los extranjeros, sobre todo cuando se trata de naciones entre las que existen rencores ancestrales. Sin embargo, tratándose de la igualdad de tratamiento a nacionales y extranjeros contemplada en el Convenio de París, no es posible que esta se dé en la realidad, puesto que las diferencias económicas de un titular extranjero a uno nacional son muchas veces abismales.

---

(117) Op. Cit., p. 317.

Todo lo anterior se exige al extranjero, salvo lo dispuesto en el inciso 2, del multicitado artículo 2. del Convenio, en el sentido de que no se podrá exigir "...ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país..." a los extranjeros nativos de los países Unionistas. Significa esto que esta condición sí se puede exigir a un extranjero que no sea nativo de un país Unionista, es decir, signatario del Convenio de Unión de París.

El inciso 3) del artículo 2. del Convenio de París, deja gran flexibilidad a los países Unionistas para legislar en cuanto "...al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario..."

El artículo 3. del Convenio de Unión de París complementa el principio de igualdad de tratamiento, al referirse a la asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión. Señala dicho precepto: "Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno

de los países de la Unión." Es esta una medida bastante sana, toda vez que los "...establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios..." que operen en el territorio de algún país Unionista, son de gran importancia para sus economías por lo que es de justicia que se les concedan los derechos del pacto de Unión.

El principio de igualdad de tratamiento no obliga al país que lo acepta a reconocer cualquier patente; en realidad siempre queda reservado a los países el derecho de excluir patentes en determinados sectores industriales: "... siendo los sectores más afectados el de la seguridad nacional y el de la industria química-farmacéutica..." (118)

#### 4.3. EL DERECHO DE PRIORIDAD.

El derecho de prioridad es para muchos autores una ficción jurídica, cuyas repercusiones en el tráfico comercial internacional han sido de gran trascendencia y beneficio para los países miembros de la Unión.

---

(118) FIGUEIRA BARBOSA A. L., "Consideraciones sobre categorías tecnológicas y políticas de desarrollo." Op. Cit., p. 49.

Consiste este derecho en la prioridad de los derechos que tiene por un tiempo determinado en todos los demás países de la Unión, quien solicite en un país miembro la propiedad de una invención por primera vez, ya se trate de un nacional o de un extranjero. Tratándose de las patentes de invención este término es de doce meses.

De tal manera que basándose sobre una primera solicitud de patente presentada en uno de los países miembros, el solicitante cuenta con un plazo de un año para solicitar una protección similar en todos los demás países miembros. La finalidad de esta figura jurídica es la de proteger internacionalmente la invención manteniendo a salvo su novedad, siendo así que no se hace necesario presentar solicitudes en todos los países en el mismo momento, para evitar la pérdida de novedad del invento en el intervalo: ya sea por la obtención de protección de un tercero, o por la eventual publicación de la invención por algún competidor.

Ya desde la exposición internacional de Viena que se celebró a iniciativa del gobierno Austro-Húngaro, se vio por los juristas e industriales que proyectaban el Convenio de Unión, la gran



dificultad que presentaba lograr la unificación de las legislaciones de patentes en el mundo toda vez que estas se encuentran estrechamente involucradas con sus leyes civiles, mercantiles, procesales y penales. Mas esta situación no fué obstáculo para que los congresistas encontraran soluciones prácticas, a través de la implementación de principios unificadores, como lo es el derecho de prioridad que es algo así como un puente imaginario que permite al primer solicitante: proteger su invento en todos los demás países unionistas.

En realidad la denominación prioridad de patente parece ser equívoca ya "...que más correctamente debería denominarse prioridad de fecha de solicitud..." <sup>(119)</sup> Esto es cierto, ya que debido al principio de la independencia de patentes que analizaremos más adelante: "...ningún país está obligado a reconocer una patente concedida por otro país, aunque no pueda dar preferencia al nacional sobre el extranjero debido al derecho de prioridad." <sup>(120)</sup>

<sup>(119)</sup> SEPULVEDA CESAR, "El Derecho Internacional Convencional en materia de prioridad de patentes", Boletín del Instituto de Derecho comparado de México, UNAM, año IX, Enero-Abril, 1956, núm. 28, México, p. 11.

<sup>(120)</sup> FIGUEROA BARBOSA A. L., "Consideraciones sobre categorías tecnológicas y políticas de desarrollo." Op. Cit., p. 49.

*Esto es, debido al atributo de la soberanía de los Estados y a su derecho a determinar internamente que es patentable y que no lo es; no se puede obligar al Estado a reconocer la patente por el simple hecho de invocar el derecho de prioridad, aunque si tiene que reconocer la validéz de esa primera solicitud si satisface las formalidades que al efecto el mismo convenio establece en su artículo 40., que es el que regula todo lo referente a la prioridad.*

*Existen tres clases de prioridad:*

- A) La prioridad ordinaria o común.*
- B) La prioridad múltiple.*
- C) La prioridad parcial.*

*A) La Prioridad Ordinaria o común.*

*Está regulada por el apartado A, inciso 1; apartado B; y apartado C, en sus incisos 1 y 2, del artículo 4. del Convenio de Unión de París.*

*Señala el artículo 4. apdo A, inciso 1. "Quien hubiera depositado regularmente una solicitud de patente de invención...en algunos de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para*

efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante del presente."

En la primera parte de este inciso se hace alusión a un depósito nacional regular en algún país de la Unión, este ha sido uno de los requisitos formales de la prioridad más debatidos en las revisiones al Convenio de Unión de París, y es también el más importante: ya que si la primera solicitud no tiene dicha característica de ser un depósito regular; no nace el derecho de prioridad ni empieza a correr el término de doce meses para hacerlo valer.

La pregunta que surgió en la mente de los expertos fué la siguiente: ¿ese depósito tenía que ser regular y válido en cuanto a la forma solamente, o además en cuanto al fondo?. El problema fué resuelto hábilmente por uno de los expertos-técnicos que participó en la revisión de Lisboa. Máthely se preguntó si la regularidad del depósito en la forma:

- a) ¿Es una condición necesaria?
- b) ¿Es una condición suficiente?

Este experto "...estimó necesario que la primera solicitud estuviera constituida por un depósito regular en forma. Pero, esto último es suficiente o es necesario analizar el fondo de la primera solicitud?...La segunda condición es excesiva por razón del consagrado principio de independencia de las patentes en los diferentes países." (121)

De tal suerte que a raíz de esta propuesta fué que se adicionó un inciso tercero a este apartado A, del artículo 4, del Convenio de Unión de París y que es el siguiente: "3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fué depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud."

Es decir, que independientemente de la "...suerte posterior de esta solicitud." Por que quizá en cuanto al fondo no satisfaga los requisitos de la legislación interna del país del primer depósito. Se considera como depósito nacional regular si es suficiente para acreditar la fecha en que fué depositada la

(121) GOMEZ VEGA BERNARDO. "Comentarios sobre algunos aspectos poco explorados del Derecho de Prioridad", Estudios sobre Propiedad Industrial, AMPI. A. C., México, 1984, p. 34.

solicitud: mero aspecto de forma.

En la práctica Mexicana se exige que la patente haya sido concedida en el país de origen, ya que "...no tendrá caso reconocer una fecha de prioridad a algo que a la postre resultó diferente del objeto de la patente Mexicana." (122)

El apartado B, del artículo 4, del Convenio de Unión de París se refiere a los efectos de la declaración de prioridad, y que son los siguientes:

\* Uno de los efectos principales, sería como lo venimos reiterando: mantener la novedad de la invención, confiriendo al titular una "...inmunidad a la anulación..." (123) que podría resultar "...por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación..." (Art. 4, inciso B, Convenio de Unión de París).

\* Un segundo efecto es también, el derecho que tiene el titular beneficiado con la

---

(122) SEPULVEDA CEGAR, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial." Op. Cit., p. 15.

(123) Ib. Idem.

prioridad a pedir la nulidad de la patente que se hubiere concedido en cualquier país miembro, durante el intervalo de un año que él goza alegando falta de novedad; ya que como lo señala más adelante el precepto a comento: "...estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal..." (Art. 4, inciso B, Convenio de Unión de París). Es decir, queda anulada cualquier patente similar obtenida en el intervalo, o cualquier publicación del invento hecha por algún competidor.

\* Un tercer y último efecto se deriva del anterior, ya que este derecho de preferencia del titular de la prioridad, le confiere como consecuencia lógica un derecho de persecución contra cualquier tercero que explote la patente en cualquier país unionista sin su permiso, incluso aunque no haya obtenido aún la prioridad en dicho país, pues este derecho de persecución nace desde la primera solicitud o depósito nacional regular. "Esto aparece como una situación injusta, por que tal vez la explotación se hace de buena fe y muchas veces sin imaginar siquiera la existencia de la solicitud unionista." (124)

---

(124) op. Cit., pp. 15-16.

Por último el apartado C, en sus incisos 1 y 2: establece el primero, el plazo de prioridad de doce meses para las patentes; el segundo señala que el día del depósito de la primera solicitud, no se cuenta para el cómputo del plazo.

*B) La prioridad múltiple.*

La prioridad múltiple viene a resolver el "...problema de pluralidad de solicitudes para el mismo invento..." (129) Situación que se presenta por que el pensamiento humano no se concretiza de una sola vez en un invento, ya que muchas veces esa idea original se sigue perfeccionando y adicionando por el inventor.

Algunos países prevén normas en sus leyes internas, que le permiten al inventor seguir patentando las mejoras a su idea original, basándose tan solo en la solicitud primitiva, v.gr. "...el rissue de los Estados Unidos, la solicitud provisional de Inglaterra, y los certificados de adición en Francia..." (120)

---

(129) Op. Cit., p. 10.  
(120) Ib. Idem.

Mas dentro del ámbito de la comunidad internacional signataria del pacto de Unión, se creó esta prioridad múltiple en la revisión de Londres cuya finalidad es proteger el "principio del desarrollo legítimo" de una invención. La utilidad práctica de esta clase de prioridad consiste en que el titular de una patente que tramitó subsecuentes solicitudes por los perfeccionamientos al mismo invento, podrá cuando solicite el derecho de prioridad en los demás países de la Unión: reunir todas las solicitudes primitivas en una sola solicitud; con el cosecuente ahorro en pagos de derechos por las varias solicitudes que tendría que hacer de no existir esta posibilidad.

Señala en lo conducente el artículo 4, del Convenio de Unión de París en su inciso F, "Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el solicitante reivindica prioridades múltiples, ...o por el motivo de que una solicitud...contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país."



Respecto a la connotación prioridad múltiple, esta no designa adecuadamente la función específica que cumple esta figura jurídica; debería denominarse: "... prioridad conjunta, que al fin es de lo que se trata, o sea, reunir varias solicitudes extranjeras con el beneficio de una sola fecha de prioridad todas ellas..." (127)

Por otra parte, el hecho de que el precepto a comento no señale un límite de tiempo para ese desarrollo legítimo de la invención, no debe hacer suponer que puede ser ilimitado; una sana interpretación de las normas concomitantes, sería que el límite de tiempo está determinado por el plazo de prioridad de doce meses. Mas sería mejor consignar expresamente esto en el Convenio de Unión de París, toda vez que esta omisión podría dar lugar a que se pretenda prolongar indefinidamente este plazo, alegando el derecho al desarrollo legítimo del invento.

#### C) La Prioridad Parcial

Se puede presentar el caso de una solicitud de patente que contenga elementos que vayan más

---

(127) Op. cit., p. 18.

allá de la solicitud primitiva; en este caso se prevee la concesión de una prioridad parcial respecto de la parte que coincida en la esencia con la idea original plasmada en la primera solicitud, ya que "...no parece justo que al interesado se le opusiese como anterioridad una parte de su propio invento..." (128)

En cuanto a los elementos que van en demasía de la idea original, darán lugar al nacimiento de otras prioridades, tal y como lo señala el apartado F del artículo 4. en cuestión, en su segundo párrafo: "En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales."

#### 4.4. LA INDEPENDENCIA DE PATENTES.

Conforme a este principio, las patentes gozan de independencia en cada uno de los diferentes países de la Unión.

---

(128) Ib. Idem.

Dicho principio se concretó con claridad en la revisión de Bruselas de 1990, señala al efecto el artículo 4 bis en su inciso 1). - "Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión." De tal manera que este inciso "... fija los límites del espacio geográfico de los derechos de invención en las fronteras del país..." (12º) que concede la patente, con independencia de los demás.

El inciso 2. del mencionado artículo 4 bis, señala: "Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y de caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal."

De tal manera que la caducidad o la revocación de una patente, así como el hecho de que se haya negado su otorgamiento en un país determinado; no podrá ser invocado para alegar que dicho privilegio carece

---

(12º) FIGUEIRA BARBOSA A. L., "Consideraciones sobre categorías tecnológicas y políticas de desarrollo." Op. Cit., p. 4º.

de validéz en cualquiera de los demás países miembros de la Unión.

El inciso 3, del artículo 4 bis, absorbe a todas las patentes que se hayan concedido antes de su formulación; señala tal inciso: "Ella (la disposición) se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor."

El inciso 4, del mismo precepto señala lo mismo para "...el caso de adhesión, de nuevos países, para las patentes en una y otra parte en el momento de la adhesión."

En síntesis, este principio de independencia de la propiedad nos permite diferenciar bastante los privilegios concedidos en cada país miembro; no solo en cuanto a las causas de caducidad o revocación, sino también "en cuanto a la forma de la concesión, a la esencia de la novedad, al plazo de duración, etc..."<sup>(130)</sup>. Independencia de patentes, que es consecuencia lógica de la independencia de política legislativa que una nación tiene frente a otra en todo momento, así como del principio de un ftable tráfico comercial.

---

(130) Op. cit., p. 30.

#### 4.5. LIMITACIONES Y SANCIONES EN CASO DE NO EXPLOTACION.

Se hace necesario distinguir primeramente entre limitaciones y sanciones, así, una limitación al ejercicio del derecho conferido por la patente lo encontramos en el certificado de invención que ya analizamos en capítulo antecedente: ya que como vimos, el titular de un certificado de invención no puede oponerse a la solicitud de licencia que haga un tercero interesado en la explotación de su invento.

Como sanciones propiamente dichas tenemos: la licencia obligatoria y la de utilidad pública, no así la voluntaria; también la declaración administrativa de nulidad hecha por la autoridad; y la caducidad, como la mas drástica de las sanciones que puede haber sobre un privilegio, cuando aquella opera por la no explotación de este.

Ahora analicemos estas limitaciones y sanciones a la luz del Convenio de París, que es al fin el objeto de estudio de este capítulo. Por lo que respecta al certificado de invención, no es regulado expresamente por el Convenio de Unión de París y este tan solo se refiere con ciertas reservas a aquél, pues recordemos que tan solo hasta fecha reciente se les

concedió a dichos certificados en algunos casos el Derecho de Prioridad, el certificado de invención es de origen socialista, y la tendencia ideológica del Convenio de Unión de París es marcadamente capitalista; pero de lo señalado en el apartado 4, del artículo 1, del Convenio de Unión de París, podemos inferir que están aceptados por dicho tratado, ya que este precepto señala en forma tan solo enunciativa las diversas clases de patentes de invención que pueden ser admitidas como tales, y al finalizar dicho precepto con un etc., pues aquí podemos incluir al certificado de invención, como una de las limitaciones al ejercicio del derecho que confiere el privilegio.

Ya vimos en un capítulo antecedente como es que el concepto de explotación no está técnicamente muy bien definido en nuestra Ley de Invencciones y Marcas; pues bien, además de esta debilidad técnica de nuestra Ley, nos encontramos que el Convenio de Unión de París contiene no solo preceptos un tanto elásticos en cuanto a las sanciones por no explotación, sino otros más que permiten a su amparo la no explotación de la patente.

En cuanto a los preceptos que son flexibles no hay objeción que hacer, toda vez que un

tratado debe contener esa flexibilidad para permitir a cada Estado legislar de acuerdo a sus exigencias nacionales; y tal es el caso del inciso 2, apdo A, del artículo 5 del Convenio de Unión de París, el cual señala que: "Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, la falta de explotación."

Sin embargo, lo que agrava más el problema son los preceptos del Convenio de Unión de París que permiten a su amparo la no explotación de la patente, como es el caso del artículo 5, apdo A, inciso 1, del Convenio de Unión de París, que señala: "La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad." Vemos así, que por mas que el inciso 2 del mismo apartado y precepto señale como un abuso la no explotación, y la posibilidad de que los países unionistas tomen las medidas legislativas necesarias para evitarla; la realidad es que no es tan sencillo para los países unionistas legislar en este sentido. Una medida que señale como lo hace nuestra ley, que "La patente no conferirá el derecho de importar

el producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado..." (art. 37, Ley de Invecciones y Marcas); es una disposición que entra en notorio conflicto con el artículo 5, apdo A, inciso.1, del Convenio de Unión de París, que venimos comentando.

Ahora bien, sabemos ya que las sanciones por no explotación de una patente van desde la concesión de la licencia obligatoria o de utilidad pública hasta la caducidad del privilegio. Sin embargo, conforme al Convenio de Unión de París: "La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria." (art.5, apdo A, inciso 3, Convenio de Unión de París), y si además consideramos que el inciso 4 del mismo apartado señala que: "Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente,..." (art.5, apdo A, inciso 4, Convenio de Unión de París); pues ya tendríamos seis años. Lo cual es demasiado grave para las economías de los países débiles. Además siempre queda la posibilidad de que



el titular de la patente justifique "...su inacción con excusas legítimas..." (Art. 5, apdo A, inciso 4, Convenio de Unión de París)

Vemos así como es que al amparo del apartado A del artículo 5, del Convenio de París, los titulares de las patentes pueden mantener cautivos mercados de importación; incumpliendo con el deber fundamental que les impone el Estado al concederles el título, el de explotación del monopolio en beneficio de la sociedad. Por otro lado, el artículo 5, apdo A del Convenio de Unión de París a comento, viene a ser reforzado por el artículo 5 quarter del mismo ordenamiento internacional, que permite también la importación de los productos fabricados con un procedimiento patentado, concretamente el precepto señalado confiere al titular de la patente "...con respecto al producto introducido, todos los derechos que el país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país." (Art. 5 quarter del Convenio de Unión de París).

**CAPITULO V.**

**PROBLEMATICA, REALIDADES Y ALTERNATIVAS.**

- 5.1. EL REGIMEN DE PATENTES, EL CONVENIO DE PARIS Y SU PROBLEMATICA EN LOS PAISES EN DESARROLLO.**
- 5.2. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATAMIENTO.**
- 5.3. LA IMPORTACION DE ARTICULOS PATENTADOS.**
- 5.4. EL DERECHO DE PRIORIDAD.**
- 5.5. VOTACION Y DENUNCIA DEL TRATADO.**

## 5.1. EL REGIMEN DE PATENTES, EL CONVENIO DE PARIS Y SU PROBLEMÁTICA EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO.

Es un hecho que el grado de independencia y desarrollo de un país, se mide en la actualidad no solo por la formación de sus dirigentes y su tasa de crecimiento económico; sino también por la calidad de su técnica y la aptitud de sus estructuras para absorber las aportaciones del progreso en beneficio de las mayorías.

No cabe duda que las patentes de invención juegan un papel de capital importancia en la calidad de la técnica y el progreso; sin embargo, a pesar de que la capacidad del sistema de patentes para absorber el desarrollo científico y tecnológico es bastante aceptable, parece ser que no podemos afirmar lo mismo en cuanto al beneficio social que dicha absorción debe arrojar sobre las mayorías. Sobre todo en lo que concierne a los países en desarrollo.

Efectivamente, no es casualidad que sea precisamente en los países pobres donde se han originado las críticas al sistema; parece ser que en tales países la sociedad no se ha visto resarcida equitativamente, por la concesión de privilegios

exclusivos de explotación en sus economías; privilegios que al parecer o son explotados en los respectivos territorios con abuso, o no son explotados. En la reunión de expertos gubernamentales de la OMPI, que se celebró en "Génova del 11 al 17 de Febrero de 1975", (131) se señalaron los siguientes problemas para los países en desarrollo: 1) los Países en desarrollo tan solo detentan el 1% de las patentes concedidas en el mundo; 2) Los titulares extranjeros de patentes concedidas en los Países en desarrollo cometen frecuentemente abusos: no explotando sus patentes, y usándolas tan solo para tener cautivos mercados de importación, o imponiendo en los contratos de licencia cláusulas restrictivas y condiciones inaceptables.

Quienes ponen en duda las ventajas del sistema para los países en desarrollo, afirman que el sistema de patentes aparte de constituir un sistema adicional de seguridad para los productores de tecnología originaria; también ha mantenido la hegemonía de tales países, propiciando la dependencia económica de los países en desarrollo, quienes además no han sido capaces de producir su propia tecnología.

---

(131) LAQUIS ANTONIO M. "Revisión del Convenio de París en el marco Latino Americano." Op. Cit., p. 315.

Lo anterior no es solo especulación teórica, quienes atacan al sistema de patentes (generalmente economistas) encuentran apoyo a sus argumentos en los hechos y en las estadísticas. Efectivamente, De acuerdo con el documento de las Naciones Unidas "La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo" <sup>(132)</sup> elaborado en 1974: de los tres y medio millones de patentes expedidas hasta la fecha en el mundo, el 94% han sido otorgadas en los países en desarrollo a extranjeros; del 6% restante, el 1% tan solo ha sido concedido a nacionales de países en desarrollo; y para concluir, del total de patentes registradas en los países en desarrollo, aproximadamente el 90% o 95% no se explotan.

En el caso de nuestro país: "el 92% de las patentes concedidas han sido obtenidas por extranjeros, y el 8% restante por Mexicanos; además, mientras el 87.8% corresponde a empresas, el 12.2% a inventores individuales." <sup>(133)</sup>

Por otro lado, quienes defienden al sistema gozan al igual que sus atacantes de la misma

---

<sup>(132)</sup> CAMPILLO SAHIB JOSE., "Fundamentación de la nueva Ley de Inveniones y Marcas," Op. Cit., p. 903.

<sup>(133)</sup> Ib. Idem.

solidéz en sus argumentaciones: afirman los defensores del sistema que este está plenamente justificado desde sus orígenes siendo indispensable su existencia; tanto para propiciar la investigación científica y tecnológica, así como incentivo para el inventor.

Ahora bien, está demostrado que el inventor individual prácticamente a desaparecido, y que es mas bien la empresa multinacional la que dedica grandes inversiones a la investigación; y es indudable que una empresa no acometería tal tarea, si no tuviera la garantía de que obtendría un beneficio económico en un futuro.

Esto es cierto, si las empresas no tuvieran una renta en garantía por sus inversiones, no darían a conocer sus avances tecnológicos a la competencia; por el contrario, se incrementaría el secreto industrial o know-how, que es tecnología no patentada, no dada a conocer, y todo esto traería un notable atrazo en el desarrollo socio-económico. Recordemos que una de las primeras obligaciones que el Estado impone al titular de una patente, es la publicidad de la misma.

Y aún tratándose del inventor individual, este necesita ser incentivado: no es suficiente una mención honorífica como lo sugieren los

adversarios del sistema, por que el inventor invierte tiempo y dinero; tampoco se puede fijar una suma determinada de dinero (como también lo sugieren) a cambio del invento, porque el resultado económico de este es imprevisible: no sólo por los complejos factores técnicos involucrados, sino también por los no menos costosos de comercialización.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, quizo determinar hasta que grado los sistemas de patentes pueden impedir o favorecer el progreso de los países en vías de desarrollo. Se tomó la opinión de 54 gobiernos (de ellos 30 Países en desarrollo); de 9 organismos de la propiedad industrial, y de varios expertos en la materia, el informe del Secretario General de las Naciones Unidas fue el siguiente: "... la patente se justifica por dos razones: a) es un monopolio que se otorga al inventor a cambio de la revelación que hace a la sociedad de su invención, puesto que si la invención no fuese patentable no sería fácilmente revelada y no habría progreso industrial; b) la patente es el reconocimiento de un derecho de propiedad que el inventor tiene sobre su invención."<sup>134</sup>)

---

<sup>134</sup>) Op. cit., p. 900.

Considero que la discusión no debería centrarse en la necesidad o no de la existencia del sistema; este debe existir, por que se necesita tanto la infraestructura como la instrumentación jurídica que regule la propiedad industrial, la cual tiene una existencia propia que no se puede negar. La discusión debe versar sobre la operatividad del sistema, el cual debe entenderse como la interacción: entre el Convenio de París y los organismos internacionales de la propiedad industrial; con las leyes locales de patentes y sus respectivas infraestructuras nacionales.

Habida cuenta de que los fundamentos filosóficos y las circunstancias históricas que inspiraron la creación del Convenio de Unión de París, ya no son aplicables en el presente siglo; dicho convenio debe reformarse de fondo.

El texto del Convenio de París que fué revisado en Estocolmo en 1967, se encuentra ya sometido a un nuevo proceso de discusiones y reuniones intergubernamentales de expertos; con las que se pretende reformar de fondo el sistema tradicional de patentes "...dando prioridad al interés público y a las



aspiraciones de los países en desarrollo." (195)

Ha influido notablemente en esta revisión de fondo que se plantea al Convenio de Unión de París, la constante demanda de los Países en desarrollo para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, que tuvo su origen "...en al menos tres consideraciones: 1) el ensanchamiento de la brecha entre los niveles de vida..., 2) la convicción de que los principales problemas del mundo solo podrían resolverse a partir de una perspectiva global ...3) el hecho de que muchos de los instrumentos que fueron creados para la colaboración internacional desde la segunda guerra mundial, no han resultado exitosos para resolver los problemas ancestrales..." (196)

Este nuevo orden económico internacional a que se aspira en el seno de la comunidad internacional, ha dado lugar a un Derecho internacional del desarrollo, que se fundamenta en tres principios:

(195) CAMPILO SAINZ J., Op. Cit., p. 203.

(196) BUENO GERRARDO, "Un nuevo orden en las relaciones financieras y tecnológicas con el tercer mundo?", Rev. foro internacional, Colegio de México, vol. XXI, núm. 1, México, Julio-Septiembre, 1980, p. 24.

a) La concretización.- Que consiste en aplicar un tratamiento desigual entre países ricos y pobres, atenuando con este trato desigual precisamente las desigualdades; no reciprocidad, trato preferencial y compensación. Veremos mas adelante como estas aspiraciones de los países más débiles, han encontrado eco en las reformas que se plantean al principio de igualdad de tratamiento del Convenio de Unión de París.

b) La democratización.- esto es, la participación igualitaria de todos los Estados en la toma de decisiones. Un reflejo de este principio lo es también la reforma que se plantea al Convenio de Unión de París en cuanto a la regla de unanimidad.

c) La integración de todos los países a nivel de medios y objetivos.

Explicado lo anterior, pasemos ahora a analizar concretamente todos los problemas que presenta el Convenio de París en relación con los países en desarrollo.

## 5.2. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATAMIENTO.

El Convenio de Unión de París es un instrumento jurídico que fué creado a mediados del siglo pasado, y recordemos que fueron las grandes potencias europeas (Francia, Inglaterra, España, etc.,) que se encontraban en el umbral del capitalismo, las que convocaron a la convención; entre tales potencias y en aquellos momentos se podía hablar de una relativa igualdad entre las partes, toda vez que tampoco debemos olvidar a los países pobres que también tomaron parte aunque fueran pocos, pero al momento actual en que la mayoría de los países adheridos a la Unión son Países en desarrollo, no podemos hablar de una igualdad en cuanto a desarrollo económico.

En muchas ocasiones, los privilegios exclusivos de monopolio que conceden los Países en desarrollo con fundamento en sus sistemas nacionales de patentes, son perjudiciales a sus economías; ya que dichos monopolios solo son usados para capturar sus mercados o ramas industriales, lo que trae dos graves consecuencias: 1) "...sobre precios a los productos o procedimientos patentados al eliminar la competencia..."

(<sup>137</sup>) toda vez que en muchas ocasiones el proveedor de tecnología proveniente de un país desarrollado, es dueño de varias patentes sobre diversas partes o componentes del producto o procedimiento patentado, obligando con esto al Países en desarrollo a comprar solo a sus sucursales; 2) "...que se impida la fabricación local (patentes de bloqueo)..."<sup>(138)</sup> es decir, el titular que detenta la patente no la explota en el territorio nacional, y tan solo importa el producto patentado o fabricado con el procedimiento patentado; pero a su vez impide que cualquier tercero nacional del país de importación, explote la patente en dicho país. La importación de artículos patentados será tratada en el siguiente apartado.

No se debe en estos casos conceder la igualdad de tratamiento, ya que "...tal igualdad en la práctica sirve para fortalecer la ya de por sí fuerte posición de los titulares extranjeros de patentes..."<sup>(139)</sup> La igualdad de tratamiento solo se justifica cuando las partes son realmente iguales; el tratar desigual a los desiguales no es nada nuevo, ni algo

---

(<sup>137</sup>) ALVAREZ SOBERANIS J., "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología," Op. Cit., p. 58.

(<sup>138</sup>) Ib. Idem.

(<sup>139</sup>) SURENDRA J. PATEL, "The Patent System and the Third World", rev. World development, Vol. 2, núm. 9, Published by Pergamon Press, Ltd., Oxford, September 1974, p. 8.

que atente contra el principio de igualdad de todos los hombres ante la ley emanado de la revolución Francesa. El trato desigual es un principio que se ha desarrollado en el fragor del Derecho social, que forma parte de la moderna división tripartita del Derecho en privado, público y social; como ejemplo tenemos el Derecho del trabajo, en el que la ley no da un tratamiento igual al patrón y al trabajador, sino que mas bien es proteccionista del segundo.

No se propone la destrucción del principio de igualdad de tratamiento, mas bien creo que ambos: el de igualdad y el de desigualdad, pueden coexistir dentro del Convenio de Unión de París; en la futura revisión al Convenio de Unión de París, se debe insertar el principio de trato desigual dentro de los artículos 2o. y 3o. que regulan el principio de igualdad y asimilación; reglamentando ambos principios ampliamente, determinando con claridad todas las circunstancias y modalidades en que pudieran presentarse.

### 5.3. LA IMPORTACION DE ARTICULOS PATENTADOS

Este es un problema de capital importancia, señala al efecto el inciso 1, apartado A, del

artículo 5 del Convenio de Unión de París: "La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad." Es decir, que aunque el titular de la patente no explote la patente en el territorio del país que le concedió el privilegio; basta con que lo importe o introduzca en dicho país para que no opere la caducidad del privilegio.

Esta es una de las normas del Convenio que mayor oposición ha encontrado en los países poseedores de tecnología originaria; y ante el pronunciamiento unánime de los países pobres en el sentido de que el titular de la patente debe resarcir a la sociedad, explotando el privilegio en el territorio del país que le ha concedido el privilegio: desde el inicio de la convención las potencias se opusieron, vgr: "El delegado de Bélgica denunció como inadmisibles el requisito de que el titular de la patente trabaje su invento en quince o veinte naciones diferentes." (140)

---

(140) PENROSE EDITH T., "La economía del Sistema Internacional de Patentes." Siglo XXI Editores, S. A. Primera edición, México, 1974., p. 79.

En realidad le asiste parcialmente la razón al delegado Belga ya que efectivamente, resultaría bastante oneroso y quizá hasta imposible explotar la patente en tantos países; pero veremos en el siguiente capítulo, como el convenio permite por medio de otras disposiciones no solo esa importación que suple a la explotación, si no también le permite al titular impedir que cualquier tercero importe también el producto. Esto es sumamente dañino para las economías ya de por sí débiles de los Países en desarrollo, toda vez que esta situación cierra sus mercados en la rama industrial de que se trate; quedando tal industria a veces en manos de una o unas cuantas empresas extranjeras.

Señala el profesor Jaime Alvarez Soberanis, que el titular de la patente bien puede optar por autorizar en estos casos "...la explotación a terceros a través del licenciamiento, o de no patentar ahí donde no resulta rentable la explotación del invento."<sup>(141)</sup> Yo pienso que debería este precepto reglamentarse en la próxima revisión al Convenio de Unión de París; no basta que los Países en desarrollo tomen ciertas medidas de hecho o en sus leyes internas, toda vez que en esta

---

(141) ALVAREZ SOBERANIS J., "La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología." Op. Cit., p. 101.

materia impera aún la reciprocidad, y no olvidemos que en última instancia queda la represalia económica que por lo demás es muy fácil aplicar por los Países Desarrollados; habida cuenta del grado de dependencia que tienen con respecto a ellos los Países en desarrollo.

Urge algo así como un reglamento del Convenio de París, en que se creen las instrumentaciones jurídicas que permitan a los Países en desarrollo protegerse económica y socialmente de los abusos a que están expuestos con estos principios tan dogmáticos e inflexibles; claro está, que se debe lograr el equilibrio con los intereses de los Países Desarrollados, toda vez que ellos también tienen derechos y juegan un papel determinante en el comercio internacional. Además que como ya hemos visto, no se puede tampoco privar a los titulares de patentes de todo beneficio, puesto que esto traería un inevitable atraso científico y tecnológico.

#### 5.4. DERECHO DE PRIORIDAD.

También el derecho de prioridad consagrado en el artículo 4o. del Convenio de Unión de París, tiene efectos nocivos en las economías de los



*Países en desarrollo. Parece ser que la aplicación de esta disposición es "...inconveniente para los países en desarrollo por dos motivos: a)...acentúa el desequilibrio entre los países desarrollados y los países periféricos en virtud de que la corriente de patentamiento es mayor de aquellos hacia estos que viceversa; b)Porque permite que los países desarrollados que han adoptado el sistema de novedad relativa en cuanto al espacio patentes en los países en desarrollo invenciones ya conocidas."* (142)

*Además es de hacerse notar que existe una gran dosis de información científica y tecnológica contenida en las invenciones, que realmente no es dada a conocer por el titular en el documento respectivo, es el llamado know-how o secretos industriales de fabricación a que ya nos hemos referido. Entonces resulta que muchas veces el reconocer el derecho de prioridad a los países desarrollados, no es para los países en desarrollo una garantía de que esto les va a acrecentar su acervo científico y tecnológico. Sino que se debería investigar antes, si la patente se explota realmente en dichos países en desarrollo.*

---

(142) ARACAMA ZORRAQUIN ERNESTO., "El Convenio de París y los países de América Latina," *Revista de la Propiedad Intelectual, OMPI*, Año VIII, núm. 2, Ginebra, Suiza, 1975, p. 121.

Por otro lado tenemos el problema del "...mal funcionamiento de las Oficinas de Patentes..."<sup>(143)</sup> Efectivamente, la infraestructura muchas veces no es adecuada y se encuentra muy a la zaga de los complejos sistemas computarizados de los países altamente desarrollados. Todos estos problemas sumados, vienen a poner en tela de juicio la ventaja del principio a comento para los países en desarrollo.

#### 5.5. VOTACION Y DENUNCIA DEL TRATADO.

Por lo que se refiere a la regla de la unanimidad que debe existir para efectos de la revisión del pacto de Unión, obvio que viene a ser una disposición injusta; si consideramos que los Países en desarrollo a mas de representar la mayoría en la Unión, son también los perjudicados por los efectos nocivos que tiene el sistema. "...Esta regla favorece el mantenimiento de las desigualdades tecnológicas existentes entre los países, por egoísmos nacionales."<sup>(144)</sup> Efectivamente, esta regla permite que un solo país se oponga a una decisión que podría beneficiar no solo a un

---

<sup>(143)</sup> ALVAREZ SOBERANIS J., "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferecia de Tecnología." Op. Cit., p. 102.

<sup>(144)</sup> Op. Cit., p. 103.

país sino muchas veces a una región o grupo de países, como sería el caso de los países Latino Americanos.

Parece ser así que la democracia aparente que representa esta regla no es del todo justa, y que mas bien sirve para instaurar una tiranía; Una verdadera democracia debe ser hablando en términos de justicia social: el voto de las mayorías. Por lo que la regla de la unanimidad debe ser derogada de plano en la futura revisión al Convenio de Unión de París.

En cuanto a la reglamentación del derecho de denuncia del tratado, esta no es adecuada y también se presenta como un obstáculo para el libre desarrollo de los Países en desarrollo. Señala el artículo 26 del Convenio de Unión de París en el inciso 2. "Todo país podrá denunciar la presente acta mediante notificación dirigida al director general...", hasta aquí todo parece marchar bien.

Sin embargo, el inciso 4 del mismo precepto señala que este derecho solo se puede ejercer "...antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión." Considero que un plazo como el mencionado no debería existir, ya que en una materia como la que

tratamos son imprevisibles los efectos a futuro; ya que no se trata en el caso del Convenio de Unión de París de un acuerdo referente a la anexión de un territorio, o a otra situación similar del Derecho Internacional; se trata de algo relacionado estrechamente al desarrollo científico y tecnológico del mundo.

El inciso 3 del artículo que comentamos, señala que "La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el director general haya recibido la notificación." Así, nos encontramos con el problema de que si algún país decide denunciar el tratado, puede ser presionado de muchas maneras para desista de su intento; sería por demás enumerar la infinidad de presiones que se pueden ejercer, las que van desde las políticas hasta los bloqueos comerciales de toda índole.

## CONCLUSIONES.

*PRIMERA.* - En la Ley Mexicana de Invencciones y Marcas de 1976, nuestro legislador desechó la ideología individualista burguesa del siglo pasado en que se sustentaba la Ley de Propiedad Industrial de 1942; creando así una nueva ley de carácter social, que atendiendo al interés público responda con justicia a las demandas de la sociedad. De tal manera que México debe adherirse a la petición de Brasil en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en el sentido de hacer reformas de fondo al Convenio de Unión de París para la protección de la propiedad industrial.

*SEGUNDA.* - Habida cuenta de que ya no es el individuo generalmente el titular de las patentes de invención, sino la gran empresa o corporación, lo cual le dá ya un carácter eminentemente social al sistema internacional de patentes; y siendo además que en el seno de la Unión de París los países en desarrollo son la mayoría; estos deben formar un frente común para plantear las reformas de fondo al Convenio de Unión de París. Deben por lo mismo tales países proponer que dicho Convenio, adopte el carácter de interés social y orden público; toda

vez que el carácter individualista que aún ostenta, es lo que no permite a los países pobres asimilar adecuadamente la tecnología avanzada que existe en el mercado, así como crear su propia fuerza tecnológica.

TERCERA.- Deben ampliarse los derechos del titular del certificado de invención en el Convenio de Unión de París; toda vez que parecen ser instrumentos de gran utilidad para los países en desarrollo, además que esto le imprimiría un mayor carácter social al Convenio de París.

CUARTA.- Debe coordinarse el Convenio de París con las legislaciones penales nacionales, para impedir que los invasores sistemáticos de patentes de invención; puedan cometer delitos y evadir la acción de la justicia punitiva local.

QUINTA.- Debe ser reformado el artículo 54 de nuestra Ley de Invenciones y Marcas; para evitar que se prolongue por dos años la no explotación de una patente por medio de un tercero condescendiente; el inicio de de la explotación debe ser casi inmediato al concederse una licencia obligatoria; es en todo caso preferible que opere la caducidad y la patente se dé a conocer al público, evitando así el atrazo de la técnica.

a que se siga manteniendo el derecho a no explotar por medio de una licencia que no se aplica a la explotación efectiva del privilegio.

*SEXTA.- Definitivamente, no es justo aplicar a los países en desarrollo como el nuestro, el principio de igualdad de tratamiento consignado en el artículo 2, del Convenio de Unión de París; toda vez que no es justo tratar igual a los que son desiguales económicamente. Por lo tanto, México debe pronunciarse en la próxima revisión al Convenio de París por la implantación de un trato preferencial para los países en desarrollo.*

*SEPTIMA.- Debe ser derogado el artículo 5, apdo A, inciso 1, del Convenio de París, ya que la sola introducción o importación del producto patentado en el país que concede la patente, no puede tenerse como una real y efectiva explotación de la misma; y mucho menos debe de servir para impedir la caducidad del privilegio.*

*OCTAVA.- También debe ser derogado el artículo 5 quarter del Convenio de París, ya que viene a reforzar la importación permitida en el artículo 5, apdo A, inciso 1, del mismo tratado;*

permitiendo que el titular pueda perseguir a quienes introduzcan un producto en un país de la Unión, donde tenga una patente que proteja el procedimiento de fabricación de dicho producto.

NOVENA. - Deben ser derogadas las reglas de unanimidad en las votaciones, así como la de denuncia del tratado. La regla de unanimidad debe ser suprimida, por que con base en ella no podrían realizarse jamás no solo ninguna de las soluciones propuestas en el presente trabajo, sino que tampoco podrían realizarse otras mucho mejores que indudablemente propondrían verdaderos expertos; además, una democracia entendida sanamente debe atender a las necesidades de la mayoría del grupo y no precisamente a la totalidad de sus integrantes. Por otro lado debe derogarse el término de cinco años para denunciar el tratado, pues ese margen permite ejercer presiones sobre el país que pretenda hacerlo; los países miembros de la Unión de París, deben tener el derecho a denunciar inmediatamente a su adhesión dicho tratado.



## BIBLIOGRAFIA

### LIBROS

- ARELLANO GARCIA CARLOS, *Derecho Internacional Privado*, Séptima Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1984.
- BURGOA IGNACIO, *Las Garantías Individuales*, Decimoctava Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1984.
- C. JESSUP PHILLIPS, *Derecho Transnacional* Edit. F. Trillas, S.A., México, D.F., 1967.
- FRAGA GABINO, *Derecho Administrativo*, Vigésimocuarta Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1985.
- GARCIA MAYNEZ EDUARDO, *Introducción al Estudio del Derecho*, Octava Edición, Edit. Porrúa S.A., México, 1958.
- GUTIERREZ Y GONZALEZ ERNESTO, *Derecho de las Obligaciones*, Sexta Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1985.
- \_\_\_\_\_ *El Patrimonio Pecuniario y Moral o Derechos de la Personalidad*, Edit. Cajica S.A., Puebla, Pue., México, 1971.
- KELSEN HANS, Dr., *La Teoría Pura del Derecho*. Introducción a la problemática científica del Derecho. Segunda Edición, Editora Nacional, México, 1981.
- MARGADANT S. GUILLERMO F., *Derecho Romano*, Quinta Edición, Edit. Esfinge, S.A., México, 1974.
- NAVA NEGRETE JUSTO, *Derecho de las Marcas*, Primera

Edición, Edit. Porrúa, México, 1985.

PETIT EUGENE, *Tratado Elemental de Derecho Romano*. Novena Edición, Edit. Epoca, S.A., México, 1977.

RAMELLA AGUSTIN, *Tratado de Propiedad Industrial*, Hijos de Reus, Editores Madrid, 1913.

RANGEL COUTO HUGO, *El Derecho Económico*, Segunda Edición, Edit. Porrúa, México, 1982.

\_\_\_\_\_ *La Teoría Económica y el Derecho*, Cuarta Edición, Edit. Porrúa, México, 1982.

SEPULVEDA CESAR, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*,

Segunda Edición, Edit. Porrúa, S.A., México, 1981.

\_\_\_\_\_ *Derecho Internacional*. Decimocuarta Edición, Edit. Porrúa, México, 1984.

SOBERANIS ALVAREZ JAIHE, *La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*. Primera Edición. Edit. Porrúa, S.A., México, 1979.

TENA RAMIREZ FELIPE, *Leyes Fundamentales de México 1808-1983*, Decimosegunda Edición, Edit. Porrúa, México, 1983.

\_\_\_\_\_ *Derecho Constitucional Mexicano*, Decimonovena Edición, Edit. Porrúa, México, 1983.

#### REVISTAS

ALEGRIA MARTINEZ ABRAHAM. "La situación de la Propiedad Industrial en México y sus posibles resultados." Memoria del primer seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología. México, UNAH, 1985, p. p. 75-85.

ALVAREZ SOBERANIS JAIME. "El proceso de revisión del Convenio de París, un episodio en el diálogo norte-sur." *Revista Mexicana de Justicia*, Vol. II, núm. 4, Oct. - Dic., 1984, Mexico, D.F., p. p. 1190-1200.

---

"La Ley de invenciones y marcas y las facultades que otorga el Registro nacional de transferencia de tecnología." *RHPIYA*, año XIV, núm. 27-28, Ene. - Dic., 1976, México, D.F.

---

"Comentarios y observaciones acerca de la nueva ley sobre el control y registro de transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas", *Jurídica*, núm. 14, 1982, México, D.F.

ARACAMA ZORRAQUIN ERNESTO. "Las patentes de invención en los países de América Latina." *Rev. el foro*, Quinta época, núm. 32, Oct. - Dic., p. p. 53-67.

---

"Los derechos de Propiedad Industrial como instrumentos para la defensa del consumidor." *RHPIYA*, año XVII, núm. 33-34, Ene. - Dic., 1979, México, D.F., p. p. 71-79.

AYENSA ALFONSO. "Repertorio Bibliográfico de Ciencia y Tecnología." *CONACYT*, Vol. VIII, México, D.F., 1981.

BEIER FRIEDRICH KARL. "La importancia del Derecho de patentes en la transferencia de tecnología a los países en vías de desarrollo." *RMPIYA*, núm. especial 21-22, Ene.-Dic., 1973, México, D.F., p.p. 12-27.

BELTRAN FORTUNY RAFAEL. "Las invenciones químicas en la nueva ley de invenciones y marcas frente a la antigua ley de propiedad industrial." *RMPIYA*, año XIV, núm. 27-28, Ene.-Dic., 1976, México, D.F., p.p. 267-281.

BENUSSI FRANCO. "Consideraciones sobre el futuro de las patentes de invención." *RMPIYA*, núm. 25-26, año XIII, Ene.-Dic., 1975, México, D.F.

BERNARDO GOMEZ VEGA. "Comentarios sobre algunos Aspectos poco explorados del Derecho de Prioridad." *Estudios sobre Propiedad Industrial*, AMPI, A.C., 1984.

BIRPI. "Métodos de concesión de patentes de invención y de registro de marcas." *RMPIYA*, año III, núm. 5, Ene.-Jun., 1965, México, D.F., p.p. 159-163.

BOGSCH ARPAD. "Revisión del Convenio de París." *RMPIYA*, año XIV, núm. 27-28, Ene.-Dic., 1976, México, D.F., p.p. 35-44.

CAHPILLO SAINZ JOSE. "Fundamentación de la nueva ley de invenciones y marcas." *Documento. Rev. comercio exterior*, Agosto, 1976, México, D.F., p.p. 962-967.

CARNELUTTI FRANCESCO. "Usucapión de la Propiedad Industrial, naturaleza jurídica de los consorcios industriales"

CAVELIER GERMAN. "El sistema de patentes con referencia a la protección del consumidor." RMPiYA, año XVII, núm. 33-34, Ene. - Dic., 1979, México, D.F., p.p. 215-228.

CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL MUNDO. CONACYT, México, D.F., 1982.

CURSO TALLER SOBRE DOCUMENTACION DE PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACION TECNOLOGICA. Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la colaboración del Gobierno de México y con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

DELGADO REYES JAIME. "las patentes de invención y la propiedad industrial, llave del progreso." RMPiYA, núm. 18, año IX, Jul. - Dic., 1971, México, D.F.

\_\_\_\_\_ "Como afecta a los empresarios la nueva ley de invenciones y marcas Mexicana." RMPiYA, año XIV, núm. 27-28, Ene. - Dic., 1976, México, D.F.

DE PINA VARA RAFAEL. "Nuevo régimen de invenciones y marcas." Rev. suplemento de comercio exterior, Banco Nal. de comercio exterior, S.A., Vol. 26, núm. 7, Julio, 1976, México, D.F., p.p. 37-49.

FIGUEIRA BARBOSA A.L. "Consideraciones sobre categorías tecnológicas y política de desarrollo." Rev. integración latinoamericana, núm. 47, Junio, 1980, p.p. 39-55.

FRANK ROBERTO. "Como investigar sistemáticamente lo que es patentable." RMPiYA, núm. 17, año IX, Ene. - Jun., 1971, México, D.F., p.p. 95-110.

GACETA DE INVENCIONES Y MARCAS. SECOFI. "Dirección General de Invenções Marcas y Desarrollo Tecnológico." México, D.F., 1984 y 1985.

GARCIA MORENO VICTOR CARLOS. "El sistema patentario internacional y la nueva ley mexicana de invenciones y marcas." NOMOS, T. I, núm. 2, Abr.- Jun., 1979, México, D.F.

GENIS JEREZ ALBERTO. "Algunas Consideraciones en Torno al Certificado de Invención." Estudios Sobre Propiedad Industrial, AMPI, A.C., 1984.

GOHEZ MAQUEO A. MANUEL Ing., y CESAR RAHOS A. Lic. "Conflictos entre el Convenio de París y la Ley de Invenciones y Marcas de México en Materia de Patentes." Estudios Sobre Propiedad Industrial, AMPI, A.C., 1984.

GOHEZ ROBLEDO ANTONIO. "Las reservas en los tratados multilaterales." Rev. de la facultad de Derecho de México, UNAH, T. VII, núm. 25-26, Ene.- Jun., 1957, México, p. p. 11-34.

GOHEZ VEGA FERNANDO. "La importancia de las patentes y de las marcas, materia discriminada de una rama del Derecho."

GUERRERO VILLAGOMEZ CESAR A. "La obtención de patentes por extranjeros en Ecuador." RMPiA, Ene.- Jun., 1965, p. p. 147-158.

HELMER ZULUAGA VARGAS. "Criterios para un plan de trabajo sobre los derechos de propiedad industrial." RMPiA, año

XVII, núm. 33-34, Ene.- Dic., 1979, México, D.F., P.P. 237-246.

IBARROLA QUINTANA FRANCISCO JAVIER. "Necesidad de una nueva ley de patentes para México." *RMPIYA*, año V, núm. 9, Ene.- Jun., 1967, México, D.F., p.p. 149-163.

---

"El sistema mexicano de la propiedad industrial." *Tesis*, UNAM, 1967.

KRANZBERG MELVIN. "Tecnología y valores humanos." *Rev. facetas*, Vol. II, núm. 4, 1978, México. p.p. 23-32.

L. OLIVARES SERGIO. "Obligación de Explotación de las Patentes. Consecuencias Legales en Caso de Falta de Explotación." *AMPI, A.C.*, 1984.

LAQUIS MANUEL ANTONIO. "Revisión del Convenio de París en el marco Latino Americano." *Separata de la revista de Derecho comercial y de las obligaciones*, año 9, núm. 52, Agosto, 1976, Buenos Aires, Argentina., p.p. 447-511.

LOPEZ SANCHEZ CUAUHEMOC. "Las generalidades de la propiedad intelectual." *Memoria del primer seminario sobre Derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología.*, México, UNAM, 1985, p.p. 17-23.

M.H. BOGUSLAVSKY, A.I. DORKIN, L.A. LEBEDEV, G.A. MATVEEV. Moscú. "Algunos aspectos del certificado de inventor basados en la legislación soviética." *RMPIYA*, año XVII, núm. 33-34, Ene.- Dic., 1979, México, D.F., p.p. 89-105.

MENDIETA R. SONIA. "Personas que tienen derecho a la patente en Panamá." *RMPIYA*, año III, núm. 5, Ene.- Jun., 1965, México, D.F., p.p. 107-114.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual/Héx/DP/891/Rev. "Curso taller sobre documentación de patentes como fuente de información tecnológica." Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 13/11/89, México, D.F.

RANGEL MEDINA DAVID. "La explotación de patentes en la actual jurisprudencia mexicana." *Rev. Jurídica*, núm 15, 1983, México, D.F.

\_\_\_\_\_ "Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención." *RMPIYA*, año III, núm. 5, ene.- Jun., 1965, México, D.F., p.p. 19-42.

\_\_\_\_\_ "La reglamentación actual de la propiedad industrial en América Latina y su futuro desarrollo." *RMPIYA*, año XIV, núm. 27-28, Ene.- Dic., 1976, México, D.F., p.p. 13-34.

SANDOVAL ULLOA JOSE. "Necesidad de revisión de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial." *Dinámica del Derecho Mexicano*, Tomo V, Procuraduría General de la República, Primera Edición, México, 1975. p.p. 177-189.

SAVIGNON FRANCOIS. "Investigación y desarrollo de patentes." *RMPIYA*, año IV, núm. 8, Jul.- Dic., 1966, México, D.F., P.P. 249-352.

SEPULVEDA CESAR. "La explotación de las patentes en el



Derecho Mexicano." *RMPIYA*, año XV, núm. 29-30, Ene.-  
Dic., 1977, México, D.F., p.p. 30-57.

\_\_\_\_\_ "El Derecho internacional convencional  
en materia de prioridad de patentes." *Boletín del  
Instituto de Derecho comparado de México, UNAM*, año IX,  
Ene.- Abr., 1965, núm. 25, México, D.F., p.p. 11-29.

\_\_\_\_\_ "La autoridad de los tratados  
internacionales en el Derecho interno." *Boletín del  
Instituto de Derecho comparado de México, UNAM*, año XV,  
núm. 45, Sep.- Dic., 1962, México, D.F., p.p. 511-519.

\_\_\_\_\_ "Notas para una teoría general de las  
invenciones." *Rev. de la facultad de Derecho de México,  
UNAM, T. VII*, núm. 25-26, Ene.- Jun., 1957, p.p. 47-64.

\_\_\_\_\_ "La posición del inventor Mexicano ante  
el sistema nacional e internacional de patentes." *RMPIYA*,  
año XVII, núm. 33-34, Ene.- Dic., 1979, México, D.F., p.p.  
81-87.

\_\_\_\_\_ "La autoridad de los tratados  
internacionales en el Derecho interno." *Boletín del  
Instituto de Derecho comparado de México, UNAM*, año XV,  
núm. 45, Sep.- Dic., México, D.F., 1962.

\_\_\_\_\_ "La explotación de patentes en el  
Derecho Mexicano", *RMPIYA*, año XV, núm. 29-30, Ene.-  
Dic., México, D.F., 1977.

SOBERANIS ALVAREZ JAIME. "El sistema internacional de la  
propiedad industrial y la planeación del desarrollo

tecnológico en el ámbito nacional." Memoria del primer seminario sobre Derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología, México, UNAM, 1985, p.p. 97-151.

TILLET A. D. "Propiedad y patentes: el caso de México." Rev. comercio exterior, Vol. 26, núm. 8, Agosto 1976, México, D.F., P.P. 908-918.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. *td/b/ac*, 11-19, Abril 1974, "La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo."

UZCATEGUI URDANETA. "El inventor y su medio." *RHPIyA*, año III, núm. 5, Ene.- Jun., 1965, México, D.F., p.p. 137-146.