

456
2ej.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES , MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

LA EXPLOTACION DE LOS INVENTOS
PATENTADOS Y LAS LICENCIAS
OBLIGATORIAS DE SU EXPLOTACION EN
LA LEGISLACION MEXICANA

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE :
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
VENTURINA DE LEON MARTINEZ

Asesor: Dr. David Rangel Medina

MEXICO, 1994.



FALLA EL ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

La vida está llena de anhelos
y los anhelos son fracciones de
tiempo que nos enseñan que
tenemos que afrontar obstáculos
y problemas para saber que somos
seres vivientes que luchamos día
a día para ser mejores.

Hoy recorro un camino lleno de
escollos y barreras, pero
finalmente, se que es uno de
tantos que tendré que andar
por la vida, y aprender que
siempre hay que luchar por
encontrar el final de cada
camino.

Con todo mi amor a mi madre
Venturina Martínez Rodríguez
nobleza, inteligencia y belleza
rectoras de mi vida.

A mi padre con mucho cariño
Sr. Armando De León Barrios
hombre culto e inteligente.

A mis hermanos, ejemplo y guía,
con todo mi cariño, agradecimiento
y respeto.

Para mis sobrinos con mucho cariño
recordándoles las virtudes de sus mayores.

A mi amigo Lic. Zenón Ramírez Mateos
agradeciendo su apoyo y colaboración
en la elaboración de este trabajo.

Para el Dr. David Rangel Medina
Director del Seminario de Patentes,
Marcas y Derechos de Autor.

Para el Lic. Bjorn Basilio Vadillo,
agradeciendo sus consejos y asesoría
en la realización del presente trabajo.

Para el Lic. Rafael González Graf,
Patricia Alejandro Garduño, Leticia
Varillas Mirón y Mónica Anaya García,
por su valiosa ayuda.

I N D I C E

INTRODUCCION

CAPITULO I

ORIGEN DE LAS PATENTES	1
1.1. HISTORIA DE LAS INVENCIONES	1
1.2. IMPORTANCIA DE LAS INVENCIONES	3
1.3. LAS PRIMERAS LEYES SOBRE PATENTES DE INVENCION	7
1.4. ITALIA	9
1.5. INGLATERRA	14
1.6. FRANCIA	20
1.7. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	27
1.8. EL CONVENIO DE PARIS	30

CAPITULO II

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PATENTE DE INVENCION EN LA LEGISLACION MEXICANA.....	34
---------------------------------------------------------------------------------------	----

2.1. DECRETO EXPEDIDO POR LAS CORTES ESPAÑOLAS EL 2 DE OCTUBRE DE 1820.....	34
2.2. LEY SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA.....	35
2.3. LEY DE PATENTES DE PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DEL 7 DE JUNIO DE 1890.....	36
2.4. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.....	38
2.5. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 27 DE JULIO DE 1928.....	43
2.6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 5 DE MARZO DE 1943.....	46
2.7. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976.....	51
2.8. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	54
2.9. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DEL INVENTOR.....	59

CAPITULO III.

NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU INVENCION.....	62
----------------------------------------------------------------------------------	----

3.1.	TEORIA CLASICA O QUE IDENTIFICA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU INVENCIÓN CON UN VERDADERO DERECHO DE PROPIEDAD.....	64
3.2.	TEORIA QUE IDENTIFICA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU OBRA CON UN DERECHO INMATERIAL....	69
3.3.	TEORIA QUE ASIMILA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU CREACION CON UN DERECHO REAL DISTINTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.....	77
3.4.	TEORIA QUE ASIMILA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU CREACION CON UN DERECHO PERSONAL.....	78
3.5.	TEORIA QUE CALIFICA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU CREACION COMO UN DERECHO CONTRACTUAL.....	80
3.6.	COMENTARIOS.....	81

CAPITULO IV.

	CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCIÓN.....	89
4.1.	CONCEPTO DE INVENCIÓN.....	89
4.2.	DEFINICIÓN DE PETENTE DE INVENCIÓN.....	91
4.3.	DERECHO.....	96
4.4.	DERECHO PÚBLICO.....	96
4.5.	DERECHO PRIVADO.....	96
4.6.	DERECHO SUBJETIVO.....	96
4.7.	DERECHO OBJETIVO.....	97
4.8.	DERECHO ADMINISTRATIVO.....	97
4.9.	DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	97
4.10.	DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	97
4.11.	DERECHO DE PATENTE DE INVENCIÓN.....	98
4.12.	INVENCIÓN PATENTABLE.....	98
4.13.	PATENTE DE INVENCIÓN.....	98
4.14.	INVENTOR.....	99
4.15.	ACTIVIDAD INVENTIVA.....	99
4.16.	NUEVO.....	99
4.17.	ESTADO DE LA TÉCNICA.....	99
4.18.	APLICACIÓN INDUSTRIAL.....	99
4.19.	REIVINDICACIÓN.....	100
4.20.	CAUSAHABIENTE.....	100
4.21.	FECHA DE PRESENTACIÓN.....	100
4.22.	EXPLOTACIÓN DE UNA INVENCIÓN PATENTADA.....	101
4.23.	LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DE UNA INVENCIÓN PATENTADA.....	101
4.24.	CLASES DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE UNA INVENCIÓN PATENTADA.....	101

4.25.	REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE UNA INVENCION.....	102
4.26.	CLASES DE PATENTES DE INVENCION.....	109
4.27.	SISTEMA DE PATENTABILIDAD.....	121
4.28.	DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE..	128

CAPITULO V.

	LA EXPLOTACION DE LOS INVENTOS PATENTADOS Y LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS DE SU EXPLOTACION EN LA LEGISLACION MEXICANA VIGENTE.....	142
5.1.	ANTECEDENTES HISTORICOS.....	142
5.2.	LA EXPLOTACION DE LAS PATENTES EN EL CONVENIO DE PARIS.....	153
5.3.	LA EXPLOTACION DE LOS INVENTOS PATENTADOS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	155
5.4.	LA EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO POR EL TITULAR DE LA PATENTE.....	156
5.5.	LA EXPLOTACION LICITA DEL INVENTO PATENTADO REALIZADA POR TERCERAS PERSONAS.....	158
5.6.	LA EXPLOTACION ILICITA DE LA INVENCION PATENTADA...	171
5.7.	SANCCIONES PREVISTAS EN LA LEY CONTRA EL TITULAR DE UNA PATENTE QUE NO EXPLOTE LA INVENCION.....	174
5.8.	REGIMEN PROBATORIO DE EXPLOTACION DE LA INVENCION PATENTADA.....	176
5.9.	PROBLEMATICA GENERAL DE LA OBLIGACION DE EXPLOTAR LAS PATENTES DE INVENCION.....	177
	CONCLUSIONES.....	182
	BIBLIOGRAFIA.....	189

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

Hoy como ayer, las patentes de invención siguen teniendo una gran importancia social, sobre todo por la función que desempeñan como propiciadoras del avance tecnológico e industrial de las naciones.

Esa función generadora del desarrollo industrial y tecnológico de las sociedades, es la que, a lo largo de la historia de las invenciones, motivó a los distintos gobiernos para elaborar leyes destinadas a regular no sólo la concesión de las patentes de invención, sino también la explotación efectiva de las invenciones amparadas por dichas patentes.

El presente trabajo tiene como finalidad hacer un breve estudio en nuestra legislación sobre uno de los aspectos de la explotación de las invenciones patentadas: LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS DE EXPLOTACION DE LAS PATENTES DE INVENCION.

Sin embargo, como al desarrollar el tema también es necesario hacer mención de la explotación efectiva de las invenciones patentadas, con el afán de realizar una exposición ordenada del mismo, el presente trabajo se ha dividido en cinco capítulos, el primero de los cuales habla del origen de las patentes de invención, de la evolución histórica de las invenciones y de la importancia que han tenido para el fomento y desarrollo de la industria. En este

capítulo también se hace mención de las primeras leyes sobre patentes de invención, las cuales de alguna manera sirvieron de base para crear la legislación mexicana sobre la materia.

En el capítulo segundo se presentan los antecedentes legislativos de la patente de invención en México, iniciando con el Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, hasta llegar a la Ley de Inveniones y Marcas de 1976. Pero además de las distintas leyes mexicanas sobre patentes de invención, en este capítulo también se hace referencia al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el siguiente capítulo se hace un breve estudio de la naturaleza jurídica del derecho que tiene el inventor sobre su invención, citando para ello algunas de las diferentes teorías que tratan de explicar la razón jurídica de ser de este derecho, incluyendo la opinión particular del sustentante.

El capítulo cuarto fundamentalmente está dedicado a una serie de conceptos o definiciones que se consideran importantes para la comprensión del tema objeto de este trabajo.

En el capítulo quinto se hace una exposición del tema principal de este ensayo, esto es, de "La explotación de las Patentes de Invención y las Licencias Obligatorias en la

Legislación Mexicana", con referencia expresa a la vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991. Aquí se estudian las diferentes formas o medios legales de explotar las patentes de invención, haciendo notar la importancia que tiene la función asignada a las licencias obligatorias como uno de los medios válidos para llevar a cabo la explotación efectiva de las invenciones patentadas.

Finalmente, en el presente trabajo se exponen una serie de conclusiones en las cuales se hace énfasis sobre la funcionalidad y operatividad en nuestro país de las licencias obligatorias de explotación de las patentes de invención.

C A P I T U L O I

ORIGEN DE LAS PATENTES.

1.1. HISTORIA DE LAS INVENCIONES.

Más que una historia de las invenciones propiamente dicha, lo que se pretende en este apartado es hacer una pequeña reflexión sobre el papel que las invenciones han venido desempeñando en el desarrollo y en la evolución histórica de la humanidad.

Han pasado muchos años, {siglos}, desde que por primera vez el hombre vió de manera diferente a los objetos naturales que le rodeaban. Esta nueva visión consistió en que los interpretó como instrumentos a su alcance a través de los cuales podía satisfacer algunas de sus necesidades.

Para alcanzar ese objetivo el hombre tuvo que aislar de su contexto natural a los objetos que le rodeaban y llevarlos a otro orden: el de ser un proyecto suyo. Dentro de este nuevo proyecto les incorporó una prolongación a sus posibilidades naturales de uso y los convirtió en objetos artificiales, confiriéndoles una nueva función: como por ejemplo, la de ser un refugio, un arma, una fuente de energía, un medio de transporte, etc.

Dentro de los objetos naturales transformados por el hombre para asignarles un nuevo uso, destacan aquellos que a

través de la historia de la humanidad han sido utilizados con mayor frecuencia, como es el caso de la madera, la cual fué transformada en lanzas, arcos, flechas, ruedas, casas, puentes, embarcaciones, tornos, arados y papel; luego tenemos la piedra, la cual fué transformada en puntas de lanzas, hachas, cuchillos, mazos, ruedas, molinos, casas y puentes; la tierra o barro, que fué transformada en utensilios tales como vasijas, recipientes, y todo lo que se conoce como cerámica; los metales como el hierro, bronce, cobre, plata y oro principalmente, los cuales fueron transformados en lanzas, cuchillos, hachas, espadas, escudos, armas de fuego, arados, ruedas, carretas, puentes, embarcaciones, vasijas, recipientes, agujas, cucharas, pulseras, aretes, anillos y monedas.

Todos los objetos que el hombre transformaba, principalmente las armas, el fuego, la rueda, los medios de transporte terrestres y fluviales y la escritura, le sirvieron para satisfacer sus necesidades más apremiantes de abrigo y sustento, y también le ayudaron a evolucionar en su manera de pensar y de comportarse al momento de afrontar los acontecimientos naturales de la vida, ya fueran éstos favorables o adversos¹.

1. ECO HUMBERTO y G.B. ZARZOLI, Historia Ilustrada de los Inventos, Cia. Gral. Fabril Editores, S.A., Págs. 9 a 20 B.A. Argentina, 1962. BERLANGA RAIMUNDO JOSE, El Libro de los Inventos, Edit. Maucci, Barcelona España.

1.2. IMPORTANCIA DE LAS INVENCIONES.

Antes de externar cualquier opinión sobre este tema, es conveniente dejar sentado cuál es el significado de las palabras INVENCION e INVENTAR.

Gramaticalmente por invención o invento se entiende: "la acción y efecto de inventar, es decir, la cosa u objeto inventado. Y el significado de inventar es: descubrir, hallar o crear, a fuerza de ingenio, imaginación y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva o no conocida"².

En otras palabras, el inventar es un acto intelectual (mental) y físico (manual) del hombre, a través del cual transforma la naturaleza o medio ambiente que le rodea y algunos de sus fenómenos, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y aspiraciones, o de mejorar y perfeccionar su forma de vida.

Sin embargo, la facultad inventiva del hombre no se limita a la construcción de objetos nuevos e inexistentes hasta el momento de su creación, sino que también comprende la concepción y asignación a cualquier objeto o fenómeno natural, de un nuevo uso, diferente al de sus posibilidades naturales. Y aún más, esta capacidad no se limita al aspecto material objetivo o fenomenológico, sino que también se

2. PALOMAR DE MIGUEL JUAN, Diccionario Para Juristas, Edit. Mayo, México, D.F., 1981, Pág. 742.

extiende al ámbito inmaterial subjetivo o intangible de las ideas, en donde comprende aspectos como la planeación o concepción de maneras nuevas de vivir y de organizarse socialmente, o la concepción de ideales y normas de conducta nuevas, lo cual de alguna manera también influye en el quehacer cotidiano del hombre.

Por otra parte, la capacidad de invención es una facultad connatural al hombre, gracias a la cual, como se ha dicho, ha podido resolver parte de su situación vital, sobre todo la que se refiere a la satisfacción de sus necesidades físicas (alimento, resguardo, abrigo, transporte, etc.) e intelectuales (planteamiento de problemas sociológicos, metafísicos, filosóficos, religiosos, psicológicos, etc.), valiéndose de medios que por sí solos no existen en la naturaleza, sino que han tenido que ser creados por él.

Decimos que la capacidad de invención es una facultad connatural al hombre porque éste es un ser que, desde su aparición sobre la faz de la tierra, ha sido capaz de indagar la realidad de las cosas, de captar su significado y sentido y, con ello, adquirir el conocimiento que luego aplica en la creación de obras objetivas (como la elaboración o fabricación de casas habitación, de medios de transporte, de artefactos o instrumentos de defensa y de máquinas de diversa índole y aplicación), e intelectuales (como son pinturas, dibujos, esculturas y escritos de contenido diverso).

Gracias a la gran variedad de inventos y descubrimientos científicos, y a los perfeccionamientos técnicos de los mismos, el hombre ha logrado que algunos fenómenos y sucesos naturales puedan aprovecharse en su beneficio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el hombre no se ha limitado a usar sus inventos para satisfacer sus necesidades, sino que, también los ha empleado como medios de riqueza, poder, dominio y destrucción en contra de sus semejantes.

Esto significa que la trascendencia de los inventos puede ir más allá de la simple aparición de un nuevo objeto o uso, pues una vez que la invención se concretiza en una maquinaria o proceso nuevos, normalmente no se limita a ser un acto aislado del inventor que repercute sólo en él, sino que, por el contrario, generalmente también afecta al grupo social en el que el inventor vive, y en ocasiones va acompañado de fenómenos o cambios sociales de magnitud proporcional a la propagación del uso y conocimiento del invento.

Esta afectación social se dá porque las personas que tienen conocimiento de la aparición de un objeto recién inventado, afrontan la necesidad de adaptarse a su uso, lo cual, independientemente de si se trata de un uso personal o colectivo, en ocasiones implica cambiar de hábitos, de costumbres, de conducta, de maneras de pensar y de ideales, sobre todo si ese nuevo objeto viene a significar la posibilidad de vivir de una manera diferente a como se ha

venido viviendo hasta el momento de su aparición.

Puede decirse entonces que la importancia de las invenciones radica primordialmente en que constituyen un gran interés social para la comunidad en general, en razón de que vienen a ser la respuesta particularizada a una necesidad individual o socialmente sentida; es decir, son la respuesta del hombre a la necesidad de superar sus propias limitaciones y de satisfacer su deseo siempre presente de mejorar su situación existencial como individuo y como colectividad.

Además, las invenciones también son importantes porque constituyen una de las principales causas que generan cambios en las formas de organización social y de distribución del poder político y económico entre los pueblos; es decir, porque son causa y fuente de riqueza, de poder y de dominio.

En atención a que, por diferentes causas y motivos, tradicional y generalmente la riqueza, poder y dominio que generan los inventos, no han sido disfrutados y aprovechados por el inventor en sí mismo, sino más bien por quienes se han venido dedicando a explotar los inventos, ello motivó que las autoridades de los gobiernos vieran la necesidad de establecer disposiciones jurídicas que regularan la actividad inventiva del hombre, teniendo como finalidad principal el que la sociedad en general pudiera disponer y disfrutar de los inventos, pero sin desatender la recompensa y el reconocimiento que merecía y merece toda aquella persona que

sobresalga como inventora.

1.3. LAS PRIMERAS LEYES SOBRE PATENTES DE INVENCION.

Dentro de la historia del derecho privado industrial, aparece que el primer derecho de propiedad industrial que se reconoció fué la patente de invención³.

La patente de invención fué creada para brindar protección jurídica a los inventos del hombre, y surgió como una respuesta a la idea de justicia que debe ejercerse, primero, en favor del auténtico inventor, a quien es justo recompensarlo y reconocerle el trabajo y esfuerzo realizado, ya que con sus inventos industriales o tecnológicos contribuye a hacer posible el avance y desarrollo industrial de los países; y segundo, en favor de los intereses de la colectividad, la cual, a cambio de la patente de invención concedida al inventor, obtiene la revelación que éste hace del secreto de su invento, y con ello la posibilidad de que éste sea explotado tecnológica e industrialmente para beneficio de todos, y de que sirva como fuente de inspiración para crear nuevos inventos.

El sistema de patentes de invención, como medio de protección jurídica en favor de los inventores para salvaguardarles por cierto tiempo el derecho de explotación

3. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Patentes de Invención, Pags. 652 a 656, B.A. ARGENTINA.

exclusiva de su invento, se inició en Europa a mediados del siglo XIV. Dicho sistema de patentes de invención, surgió como una forma de reacción en contra del sistema de monopolios que desde el siglo XIII venían ejerciendo las corporaciones artesanales e industriales o de artes y oficios, en el campo del comercio y de la industria⁴.

El poder de estas corporaciones era tan grande que, todo procedimiento nuevo o mejoramiento de fabricación, así como los nuevos descubrimientos de productos, pasaban a ser propiedad de la corporación a la que pertenecía el inventor o descubridor. Además, los inventores tenían prohibido fabricar, vender o explotar su invento o descubrimiento por su propia cuenta.

Contra el sistema de monopolios ejercido por las corporaciones artesanales, surgió el sistema de privilegios, el cual fué creado por el Poder Real con la finalidad de conferir al autor de invenciones industriales la facultad de explotar su invento por sí mismo y de manera exclusiva por un tiempo determinado, independientemente de que el autor gozara o no de la protección de la corporación a la que perteneciera⁵.

Sin embargo, como la concesión de estos privilegios reales dependía más del arbitrio del Rey que de los méritos

4. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Pags. 652 a 656.

5. Ob. Cit. 652 a 656.

del inventor, pronto degeneraron en la creación de nuevos monopolios absolutos y perpetuos en el campo de la explotación tecnológica e industrial, situación que, como a continuación veremos, pese a todas las circunstancias adversas, tuvo una evolución jurídica positiva respecto a la regulación legal de las invenciones.

1.4. I T A L I A

A principios de la edad media, los gobernantes de los distintos reinos, tomaron conciencia de lo útil y necesario que resultaba reconocer el derecho que los inventores tenían y merecían sobre su invento, de tal suerte que en el año de 1474 la República de Venecia tuvo el honor de expedir el primer decreto destinado a recompensar el trabajo del inventor. Entre otras cosas, este decreto decía: "Hay en esta ciudad y sus alrededores atraídos por su excelencia y grandeza muchos hombres de diversos orígenes que tienen sutilísimas mentes y aptos para imaginar y descubrir diversos artificios e ingenios. Y si se dispusiera que otros no pueden hacer ni tomar para sí, para aumentar sus honores, los trabajos y artificios descubiertos por tales hombres, descubrirían y harían cosas de no pequeña utilidad y ventaja para nuestro estado. Por tanto; se decreta por Autoridad de

este Consejo que cualquiera que haga en esta ciudad un nuevo e ingenioso artificio estará obligado a registrarlo en la oficina de los Proveditori de la Comuna tan pronto como sea posible usarlo y aplicarlo. Quedará prohibido a cualquier otro, en cualquier parte de nuestra tierra y lugar hacer cualquier otro artificio a imagen y semejanza de aquél, sin el consentimiento del autor, durante el término de diez años. Y si a pesar de ello alguno lo hiciera, el dicho autor podrá citarlo ante cualquier oficial de esta ciudad y aquel que haya imitado será compelido a pagar cien ducados y el artificio será inmediatamente destruido. Pero nuestro Gobierno, tendrá la libertad a su entera discreción de tomar y usar para sus necesidades cualquiera de dichos artificios e instrumentos, bajo la condición, sin embargo, de que nadie, aparte de su autor, pueda emplearlo"⁶.

Como se advierte, los principios asentados en este decreto en materia de patentes de invención, quedaron incorporados para siempre en las legislaciones de los distintos países europeos y americanos, siendo el más importante el principio que se refiere al sistema de concesión de recompensas, las cuales en aquel tiempo se otorgaban no sólo a los inventores, sino también a los iniciadores de alguna industria nueva.

6. BREUER MORENO, P.C., Tratado de Patentes, Vol. I, Edit. Abeledo- Perrot, págs. 7 y 8, Buenos Aires Argentina.

Las recompensas que concedía el Gobierno al inventor, fundamentalmente consistían en el privilegio de tener por un tiempo determinado, el monopolio de la explotación exclusiva del invento o de la industria nueva, reprimiendo la violación de este privilegio con la prohibición al infractor de que explotará el o los objetos construídos, o de que comercializara los productos elaborados con el nuevo invento.

Posteriormente, en el año de 1498, gracias al legislador Véneto, la República de Venecia aportó al derecho de propiedad industrial el principio que hoy conocemos como La caducidad de la patente por falta de explotación industrial o comercial de la misma.

En el período de tiempo que va de fines del siglo XV y principios del XVI, la República de Venecia jurídicamente instituyó, entre otros, los siguientes principios sobre patentes de invención:

1. La concesión de un privilegio de explotación exclusiva por un tiempo determinado al primero que revelara una invención.

Este principio continúa vigente hoy en día en los distintos países que protegen jurídicamente la creación de inventos, incluido nuestro país México, con la diferencia de que en Venecia se otorgaba no sólo al inventor, sino también al que introducía (importaba) al país una nueva industria, y lo mismo hizo Francia en 1791, al regular en su ley las

patentes de importación, por medio de las cuales se protegía al que primero importaba al Estado una nueva industria procedente de Estados Extranjeros.

2. La fijación de un tiempo limitado de duración al privilegio de explotación exclusiva del invento patentado, tiempo que en esa época fué de veinte años.

En la actualidad también se concede al inventor un plazo determinado para que explote de manera exclusiva su invención, y dicho plazo es diferente en cada país, por ejemplo en México es de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente del invento, o fecha legal de dicha patente.

3. La aceptación de que el privilegio de explotación exclusiva amparado por una patente de invención, era un derecho que debía concederse y reconocèrsele al inventor, para recompensarlo por su trabajo y aportación al desarrollo económico e industrial del Estado; por tal motivo se acordó que dicho privilegio debía concederse a la primera persona que solicitara el registro de su invento o nueva industria ante la Oficina de los Proveditori de la Comuna, exigiéndosele para tal efecto como único requisito, que su invención pudiera ser usada y aplicada industrialmente en el momento mismo en que solicitaba su registro.

Las legislaciones vigentes continúan regulando el privilegio de explotación exclusiva del invento como un

derecho a favor del inventor, y de igual manera prevén que para hacer efectivo este derecho, el inventor debe registrar su invento ante las oficinas y autoridades de gobierno correspondientes, exigiéndosele también como requisito, entre otras cosas, que su invento sea susceptible de aplicarse y explotarse industrialmente desde el momento en que se solicita su registro.

4. Era permitido transmitir el privilegio de explotación exclusiva del invento por medio de sucesión hereditaria.

Hoy en día la cesión del privilegio de explotación exclusiva de una patente se lleva a cabo no sólo por sucesión hereditaria, sino también por cesión ordinaria o convencional.

5. Se prohibió a los terceros falsificar o copiar un invento sin la autorización de su dueño, y si llegaban a violar esta prohibición eran compelidos a pagar una multa o a destruir lo que hubieren fabricado.

En la actualidad esta prohibición continúa vigente en plenitud, y al autor de un invento se le ofrece protección no sólo en el país donde registra por primera vez su invento, sino también en otros países que sean parte de acuerdos internacionales como por ejemplo el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

6. Se estableció que el privilegio temporal de

explotación exclusiva de los inventos, reconocido mediante la expedición de las patentes de invención, caducaba si el inventor en cierto tiempo no explotaba industrial y comercialmente su invento, y en consecuencia, cualquier persona podía explotarlo.

Las legislaciones de nuestros días también regulan la caducidad de las patentes por falta de explotación industrial y comercial de las mismas.

En este punto cabe aclarar que nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, vigente en nuestro país a partir del 28 de junio de 1991, ya no sanciona la falta de explotación industrial del invento patentado con la caducidad de la patente, salvo cuando se concedan licencias obligatorias de explotación.

1.5. I N G L A T E R R A

Durante la segunda mitad del siglo XVI la vida comercial y municipal inglesa, jurídicamente se encontraba organizada a base de cédulas, franquicias, privilegios y licencias especiales que la Corona concedía a los gremios, a las compañías comerciales y a quienes le guardaban lealtad.

La patente de invención inglesa nació en ese ambiente de concesiones reales, como uno más de los monopolios concedidos por la Corona, por eso en un principio esta patente no se

distinguía plenamente de los otros monopolios ya existentes, sino que más bien se mezclaba con ellos e incluso en ocasiones se confundía.

Sin embargo, quienes resultaron más beneficiados con esa clase de concesiones reales, no fueron los inventores, sino los gremios artesanales, comerciales e industriales, quienes aprovechando los privilegios monopólicos que les otorgaba la Corona, llegaron a tener un gran poder de regulación y control sobre el ejercicio y explotación de los oficios. Tanto era su poder, que incluso podían prohibir a los inventores el crear un invento mientras no pertenecieran a algún gremio, y una vez que formaban parte de éste, podían despojarlos de sus inventos y apropiárselos.

El poder de los gremios para regular los oficios y controlar su explotación, les permitía acelerar o retardar el avance y desarrollo de las invenciones, según fueran sus necesidades e intereses personales de gremio.

Sin embargo, la Corona Inglesa pronto tomó conciencia de la importancia que tenían las invenciones para el progreso y desarrollo del país, por lo que, haciendo a un lado las regulaciones y disposiciones gremiales, adoptó como política de gobierno el estimular y alentar el progreso industrial del país mediante el otorgamiento de patentes de invención en favor de los auténticos inventores, y no de los gremios a los que pertenecieran, de tal forma que, a partir de ese momento,

el inventor podía elaborar y explotar su creación dentro o fuera de un gremio.

En efecto, la Corona inglesa otorgó patentes para estimular la industria del país no sólo a base de la creación de inventos, sino también mediante la introducción de aquellas industrias necesarias para elaborar los productos que en aquél momento eran importados, como era el caso de los aceites, el vinagre, el almidón, el jabón y el vidrio.

Sin embargo, la Corona inglesa cometió el grave error de conceder demasiados privilegios a través de las patentes de invención y de importación que otorgaba, razón por la cual, éstas pronto degeneraron en monopolios restrictivos en contra del bienestar público, sobre todo porque a los titulares de dichas patentes se les dieron facultades para controlar el precio y la existencia de los productos derivados o protegidos por dichas patentes, a la vez que podían registrar locales y decomisar las mercancías que encontraran ahí, si con ellas sus dueños estaban invadiendo o violando los derechos que les concedían las patentes.

Así que, para poner fin a los abusos ocasionados por todas estas prerrogativas reales, en el año de 1601 la Cámara de los Comunes obligó a la Reina Isabel I a abolir los monopolios más odiosos y a someter a los criterios del derecho común todos los que quedaron vigentes. De esta forma, como consecuencia del caso DARCY VS ALLIV se declaró que era

necesario distinguir entre los monopolios concedidos en virtud de una nueva invención derivada del ingenio y habilidad de un hombre, de los privilegios concedidos para monopolizar un artículo de comercio ya conocido, ya que, si los primeros eran admisibles porque representaban el precio del trabajo y del esfuerzo realizados por el privilegiado, (quien además corría el riesgo que implicaba el dar a conocer en el comercio del país un artículo aún desconocido a los habitantes del reino); los segundos no eran aceptables porque resultaban atentatorios contra el Derecho Natural y contra la libertad del hombre, en razón de que, en este caso, los titulares de los privilegios se estaban aprovechando del trabajo y del esfuerzo realizados por otras personas.

Jacobo I, sucesor de la Reina Isabel I, fué impotente para ajustar al Derecho Común la concesión de monopolios, motivo por el cual en el año de 1623, el Parlamento Inglés votó el Estatuto de Monopolios, buscando a través de él terminar con los monopolios injustos.

En efecto, el Estatuto de Monopolios ha sido llamado la Carta Magna de los derechos del inventor, pero no tanto porque iniciara la protección jurídica de estos derechos, sino porque fué la primera ley general de un estado moderno que estableció el principio de que sólo el verdadero inventor era el primer creador de un nuevo invento o manufactura, y por eso tenía derecho a que se le concediera el monopolio de

la explotación de su invento mediante el otorgamiento de una patente de invención. Además, si bien era cierto que el inventor recibía un privilegio por parte del Estado que le concedía la patente, también lo era que dicho Estado a su vez obtenía los beneficios de la invención que patentaba, consistentes en el desarrollo y progreso industrial del país, al llevarse a cabo la explotación del invento.

El Estatuto de Monopolios derogó los monopolios existentes en Inglaterra en el momento de su promulgación y, en lo subsecuente, sólo se permitió otorgar privilegios que protegieran los derechos del verdadero creador y propietario de una invención.

Para poder conceder al primer inventor los privilegios de una patente, su invención debía reunir los siguientes requisitos:

1. Ser novedosa y referirse a alguna manufactura distinta a las ya existentes en el reino.
2. Ser susceptible de aplicarse en el ámbito industrial en el momento de concederse la patente.
3. No contrariar las leyes vigentes, ni perjudicar al comercio, ni a los intereses del Estado.

En resumen, puede decirse que las ideas fundamentales que introdujo el Estatuto de Monopolios en cuestión, fueron las siguientes:

- a. Sólo el verdadero inventor tenía derecho de gozar de

los privilegios que confería la patente de invención.

b. La invención debía ser novedosa, referirse a cualquier manufactura distinta a las ya existentes en el reino, y de aplicación industrial inmediata.

c. La patente de invención era temporal, es decir, se otorgaba por un plazo máximo de catorce años.

d. Los límites del monopolio de la patente de invención eran las leyes vigentes, la afluencia comercial y los intereses del Estado.

En el Año de 1730, durante el gobierno de la Reina Ana, se exigió como requisito indispensable para expedir una patente de invención, que el inventor, al solicitar el registro de su invento, presentara una descripción del mismo.

La finalidad de este requisito fué permitir que cualquier persona interesada pudiera explotar la invención registrada una vez que expiraran las garantías y privilegios inherentes a la patente que la protegía, la hubiera explotado o no el propio inventor o su titular.

Un siglo después, en el año de 1835, Inglaterra promulgó una ley que permitió impugnar las patentes que protegieran invenciones carentes de novedad. Con esta nueva Ley se creó el régimen de las oposiciones, y se estableció castigar a los falsos inventores.

En el año de 1883 una nueva Ley Inglesa estableció el instituto de las LICENCIAS OBLIGATORIAS. Gracias a esta nueva

disposición legal el Board of Trade podía otorgar a quien lo solicitara, licencias para explotar las invenciones registradas, pero para ello debía darse cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Que la invención no fuera explotada en el Reino Unido por su inventor o titular.

2. Que la explotación industrial realizada por el inventor o titular de la patente, no fuera suficiente para satisfacer la demanda pública.

3. Que la patente de invención impidiera la explotación de otra concedida con posterioridad.

Finalmente, en el año de 1907, Inglaterra introdujo en su legislación sobre patentes de invención, la innovación consistente en reducir la búsqueda de antecedentes, regulando que el examen de novedad se practicara sólo sobre los últimos cincuenta años anteriores a la fecha de la solicitud⁷.

1.6. FRANCIA

Los antecedentes históricos de la patente de invención en Francia (al igual que en Inglaterra), muestran que ésta se inició a través de concesiones reales, arbitrarias y

7. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Pags. 658 y 659.
PENROSE EDITH T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Edit. Siglo XXI, Mex. D.F. 1974, Págs. 1 a 11.

caprichosas que, con el paso del tiempo, llegaron a convertirse en un sistema regulatorio de las invenciones, hasta que se elaboró una verdadera reglamentación basada en la promulgación de leyes destinadas a regular de manera expresa y exclusiva a las invenciones, dando protección jurídica al inventor mediante la expedición de patentes de invención.

Como en toda la Europa Medieval, la vida política y económica de Francia de esa época también se encontraba organizada sobre la base de corporaciones municipales y agrupaciones gremiales de artesanos y comerciantes; es decir, que toda la actividad industrial y comercial del reino estaba controlada por los gremios, y el papel de la corona sólo consistía en ser moderador entre éstos y el pueblo, tratando de evitar los excesos por parte de las corporaciones gremiales, cosa que no siempre le fué posible.

Sin embargo, es en esta acción moderadora de la Corona en donde los inventores encontraron apoyo para realizar su obra creativa, logrando que la misma les fuera reconocida, y a la vez que se les recompensara por ella con una serie de privilegios que la Corona empezó a concederles, sobre todo porque el Rey se dió cuenta de la importancia y trascendencia que tenían las invenciones para el desarrollo industrial y económico del reino.

Fué así como la Corona empezó a apoyar y a fomentar la

creación de invenciones, incluso en contra de los intereses de las corporaciones municipales y gremiales. Y para dar mayor validez a los privilegios reales otorgados a los inventores, la Corona francesa del Siglo XVI exigió que los inventos se inscribieran en el Parlamento.

Posteriormente en el año de 1669, el Rey Luis XIV reglamentó que antes de que fueran concedidos los privilegios de una patente de invención, los inventos debían ser examinados por la Academia de las Ciencias para determinar su novedad y utilidad.

Un siglo después la Corona promulgó un nuevo edicto destinado a regular la concesión de privilegios a los inventores, limitando el plazo de vigencia de dichos privilegios a quince años, y exigiendo al inventor como requisito para concedérselos, que probara la novedad, la utilidad y la inmediata explotación industrial o comercial de su invento.

Poco antes de la Revolución Francesa, en el año de 1776, un edicto de Turgot suprimió la existencia de las corporaciones y de los gremios, sin embargo, este edicto fué derogado casi inmediatamente, por lo cual puede decirse que el sistema de privilegios continuó vigente hasta que se inició la Revolución Francesa.

El primero de Mayo de 1789, el Rey Luis XVI convocó a los Estados Generales de Francia para que se reunieran y

encontraran una solución a la situación caótica de la economía y finanzas francesas, sin embargo esa reunión se convirtió en Asamblea Nacional y se declaró en lucha en contra de la Corona.

En el campo económico, lo primero que hizo la Asamblea Nacional fué liberar al comercio y a la industria de las viejas restricciones corporativas y gremiales, acabando con todos sus privilegios, incluso con los de los inventores.

Sin embargo, en el campo de los inventos pronto hubo una reacción general en contra de la supresión de los privilegios de los inventores, por lo cual el Gobierno francés se vió en la necesidad de reglamentarlos, reconociéndoles sus derechos y privilegios mediante la promulgación del Decreto Relativo a los Autores de Descubrimientos Útiles.

Este decreto, promulgado el 7 de Enero de 1791, fué el que estableció las primeras bases estatutarias de la patente de invención francesa, y aunque se elaboró siguiendo el modelo del decreto inglés de 1623, fué más avanzado que éste, pues en su preámbulo y en su artículo primero, declaró que existe un derecho absoluto de propiedad sobre las invenciones industriales en favor de sus creadores: "La Asamblea General considera que toda idea nueva cuyo desarrollo o manifestación pueda ser útil a la sociedad, pertenece privativamente a quien la ha concebido y considera que será atacar los derechos del hombre no considerar un descubrimiento

industrial como propiedad de su autor; considera al mismo tiempo cuánto la falta de una declaración positiva y auténtica de esta verdad debe haber contribuido hasta el presente a descorazar a la industria francesa, provocando la emigración de muchos artistas distinguidos y haciendo pasar al extranjero un gran número de inventores de los cuales Francia debió sacar provecho... Artículo 1.- Todo descubrimiento, toda nueva invención en cualquier género de industria es propiedad de su autor, garantizándole así la ley pleno derecho y entero goce, con las peculiaridades en cuanto a modo y tiempo que en ella se determinen"⁸.

Algunos de los conceptos más importantes de la ley francesa de 1791 sobre patentes de invención, fueron los siguientes:

a. Todo descubrimiento o nueva invención era propiedad de su creador, por eso la ley le garantizaba su pleno y total goce, en la forma y por el tiempo que la misma ley determinaba.

b. El derecho del inventor de explotar en forma exclusiva su invento duraba cinco, diez o quince años, con opción a prorrogarse.

c. La ley reconocía tres tipos de patentes: de invención, de perfeccionamiento y de importación.

8. BALDEMAR DOMINGUEZ MA. ORALIA. La Patente y el Certificado de Invención en el Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Tesis Profesional, ENEP ARAGON, México, D.F., 1981, Págs. 22 y 23.

d. Para obtener una patente de invención, el interesado debía presentar una solicitud por escrito en donde indicaba el tipo de invento, describía los principios, medios y procedimientos constitutivos de la invención; además, también debía acompañar planos y dibujos relativos a su invento.

e. El privilegio de explotación exclusiva de un invento se concedía a través de la expedición de un título o patente a nombre del inventor o del titular.

f. Como el propietario de la patente gozaba del derecho de explotación exclusiva del invento, tenía facultades para denunciar y perseguir ante las autoridades a los falsificadores.

g. Cuando un falsificador era encontrado culpable, las autoridades le secuestraban y confiscaban todos los objetos falsificados, y además lo condenaban a pagar los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado al titular de la patente de invención.

h. Una vez terminado el tiempo de vigencia de la patente, y también en los casos en que era declarada nula o caduca, la invención pasaba a pertenecer a la sociedad como cosa pública, por lo que, desde ese momento todo ciudadano del reino podía explotarla libremente.

i. La caducidad de la patente era obligatoria en los siguientes casos:

- Cuando en la descripción del invento, el inventor no

proporcionaba los medios de su ejecución, o cuando los que daba eran falsos.

- Cuando la patente se otorgaba por invenciones o descubrimientos ya descritos en obras impresas o publicadas, es decir, cuando la invención patentada no era novedosa.

- Cuando el inventor o el titular de la patente no explotaba la invención en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, excepto cuando se justificaba con una buena excusa la falta de explotación.

- Cuando no se pagaban los derechos fiscales por su concesión, y cuando no se pagaban los derechos fiscales anuales para mantener su vigencia.

j. Las patentes de invención concedidas eran nulas cuando tenían un objeto contrario a las leyes del reino, a la seguridad pública y a las reglas de policía.

k. Las patentes de invención se concedían sin realizar un examen previo sobre la novedad del invento.

1. La Ley Francesa de 1791 sobre patentes de invención reguló las relaciones jurídicas existentes entre una patente principal y una de perfeccionamiento, estableciendo que los ornamentos y los cambios de forma o proporción no eran considerados como perfeccionamiento de la patente principal. Esta ley reguló la materia de patentes de invención hasta el año de 1844, al ser derogada por la ley del cinco de julio de

ese mismo año⁹.

1.7. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Constitución de los Estados Unidos de América del día 17 de Septiembre de 1787, durante el gobierno del presidente Jorge Washintong, otorgó al Congreso Nacional la facultad de promover el desarrollo de la ciencia y de las artes útiles, y aseguró a los autores e inventores, el derecho exclusivo de explotar por un tiempo determinado sus descubrimientos e inventos.

El Congreso Nacional haciendo uso de la facultad constitucional que se le otorgó en lo referente a promover el desarrollo de las ciencias y de las artes útiles, el día 10 de Abril de 1790 aprobó la primera ley estadounidense en materia de patentes de invención, llamada "Patent Act".

Algunos de los principios regulados en esta Patent Act fueron los siguientes:

a. La concesión de una patente de invención se obtenía presentando ante la autoridad competente una solicitud por

9. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Pags. 660 y 661.
PENROSE EDITH T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Edit. Siglo XXI, Mex. D.F. 1974, Págs. 11 a 13.
BALDEMAR DOMINGUEZ MA. ORALIA. La Patente y el Certificado de Invención en el Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial, Tesis Profesional, ENEP ARAGON, México, D.F., 1981, Págs. 20 y 24.

escrito, afirmando en ella que se había descubierto o inventado un objeto útil hasta entonces desconocido.

b. La solicitud debía ir acompañada de una descripción del descubrimiento o invento, así como de los dibujos, esquemas o moldes del mismo.

c. La descripción debía registrarse y conservarse en la Secretaría de Estado.

d. Un órgano administrativo o judicial se encargaba de revisar que la invención o descubrimiento fuera realmente útil e importante para la nación.

e. Las cartas-patentes otorgadas para proteger los inventos eran anotadas en un registro especial, el cual era público, es decir, que cualquier persona interesada podía tener acceso a él.

f. La patente de invención otorgada al inventor le concedía el derecho de explotación exclusiva de su invento por un término no mayor de catorce años.

g. La violación por un tercero del derecho de explotación exclusiva del invento concedido mediante la patente de invención, era castigado con la confiscación de los objetos falsificados y con el pago de daños y perjuicios ocasionados al inventor o al titular de la patente.

h. Para obtener la concesión de una patente de invención y para mantener la vigencia de la misma, el titular debía pagar ciertos derechos fiscales, por la concesión se

hacia un solo pago, y por la vigencia los pagos eran anuales.

En el año de 1793 Estados Unidos introdujo en su ley de Patentes el principio de que el inventor debía hacer un juramento, consistiendo éste en decir que él era el primer creador de la invención que presentaba para su registro y expedición de la patente correspondiente.

Por otra parte, como la invención debía ser novedosa en el momento en que el inventor presentaba ante la autoridad la solicitud para obtener su patente, y no cuando realmente era inventada, el inventor no podía reivindicar su derecho si había permitido que su invención llegara al dominio público.

Finalmente, esta reforma a la ley de patentes de los Estados Unidos, también exigía que el solicitante de una patente de invención debía ser un ciudadano norteamericano.

En el año de 1836, Estados Unidos introdujo un nuevo principio en su Ley de Patentes de Invención, consistente en el examen de novedad, el cual era realizado por técnicos hábiles para determinar si el invento realmente era novedoso o no, evitando con ello que se otorgaran privilegios a falsos inventores.

El examen de novedad tenía como objetivo principal establecer que la invención depositada en la oficina de patentes no había sido registrada con anterioridad por otro inventor, y que tampoco había caído en el dominio público antes del depósito.

Los técnicos también se encargaban de examinar que la descripción, los dibujos y los modelos de la invención, fueran lo suficientemente claros como para que un perito en la materia pudiera entenderlos.

Los principios jurídicos aportados en materia de patentes por la República de Venecia, Inglaterra, Alemania, Francia y Los Estados Unidos Americanos, sirvieron de base a las leyes promulgadas después en los demás países europeos y americanos¹⁰.

1.8. EL CONVENIO DE PARIS

En el campo de las relaciones internacionales entre los distintos países europeos y americanos, también se legisló para proteger la Propiedad Industrial, materia que, además de las patentes de invención, también tiene como objeto específico de regulación, los modelos de utilidad, los diseños y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el aviso comercial, el nombre comercial y los nombres o denominaciones de origen; así como la represión de la competencia desleal.

Esta labor legislativa internacional se inició en el año

10. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Pags. 661 y 662.
PENROSE EDITH T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Edit. Siglo XXI, México, D.F. 1974, Págs. 13 a 15.

de 1878 mediante la convocación al Congreso Internacional de París presidido por Renouard. La labor convocativa de este congreso dió como resultado la Conferencia Internacional de París del 4 de Noviembre de 1880, y el fruto de esta conferencia fue la Convención de París, estipulada el día 20 de Marzo de 1883 y promulgada en Italia el día 30 de Julio de 1884, constituyéndose en ella la Unión de los Estados Para la Protección de la Propiedad Industrial, cuyas oficinas centrales se establecieron en Berna Suiza.

En la Convención de París también se acordó que los Estados miembros de la Unión debían realizar reuniones periódicas, celebrándose la primera en Roma en el año de 1886. Posteriormente la convención fué revisada en Bruselas el día 14 de Diciembre de 1900, en Washintong el día 2 de junio de 1811, en la Haya el día 6 de Noviembre de 1925, en Londres el día 2 de Junio de 1934, en Lisboa el día 31 de Octubre de 1958 y en Estocolmo el día 14 de Julio de 1967.

Respecto a la protección de la propiedad industrial en general, los principios fundamentales del Convenio de París han sido en el sentido de que los jurisdicionados de cada uno de los países contratantes gozarán en todos los demás países miembros de la Unión, de las mismas ventajas que las leyes respectivas concedan a los nacionales, sin perjuicio de los derechos especiales que previene el Convenio (art. 2).

Además, los países de la Unión se obligaron a asegurar a

sus nacionales una protección eficaz contra la competencia desleal, sobre todo contra aquellos actos de competencia que sean contrarios a los usos honestos en materia industrial y comercial, como por ejemplo, hacer declaraciones o indicaciones falsas para crear confusión o inducir a error al público consumidor, respecto de la actividad industrial o comercial de un competidor, o de sus establecimientos, o del modo de fabricación y de las características de sus productos (art. 10 bis).

En materia de patentes de invención, el Convenio de París ha buscado otorgar protección jurídica a los derechos del inventor, teniendo como finalidad el evitar que las invenciones fueran objeto de piratería internacional por parte de terceros.

"Nuestro país forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial desde 1903, en que se suscribió el texto de Bruselas. (Diario Oficial, 17 de septiembre de 1903). El gobierno del general Huerta había reconocido las reformas de Washinton, de 1911 (Diario Oficial). Al triunfo del régimen constitucionalista se intentó revocar esa aceptación, sin éxito. El Acta de la Haya de 1925 fue aceptada por México desde 1929 (Diario Oficial de 30 de abril de 1930). La reforma de Lisboa de 1958 aparece publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1962. Por último, la reforma de Estocolmo de 14 de julio de 1967 fue ratificada

por México en 1976, después de haber entrado en vigor la Ley de Invencciones y Marcas (Diario Oficial, julio 27 de 1976)"¹¹.

11. SEPULVEDA CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Edit. Porrúa, S.A., México, D.F., 1981, Pág.7.

C A P I T U L O I I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PATENTE DE INVENCION EN LA LEGISLACION MEXICANA

2.1. DECRETO EXPEDIDO POR LAS CORTES ESPAÑOLAS EL 2 DE OCTUBRE DE 1820.

"La primera ley que rigió en México en materia de patentes de invención fué el Decreto expedido por las Cortes Españolas el día 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria. El título de propiedad del inventor se llamaba certificado de invención, el cual tenía una vigencia de diez años (art. 13), pero el inventor dejaba de considerarse como propietario si dejaba pasar dos años sin poner en ejecución su invento, perfección o mejora (art. 24)"¹².

12. RANGEL MEDINA DAVID. La Explotación de Patentes en la Actual Jurisprudencia Mexicana. Rev. Jurídica-Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Nº.15, México, D.F. 1983. Págs. 334 y 335.

2.2. LEY SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA.

"Después de consumada la Independencia de México, el primer texto legal que se expidió en materia de patentes fué la Ley del 7 de mayo de 1832, conocida como LEY SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA. Esta ley señalaba para las patentes una vigencia de diez años, sin imponer la obligación de explotar el invento, ni fijar un plazo para llevar a cabo la explotación. Esta libertad en favor del titular de una patente de invención, originó que el Supremo Poder Ejecutivo expidiera un decreto tendiente a fijar un término para iniciar la explotación del invento materia del privilegio, buscando con ello evitar perjuicios a terceros como consecuencia de la no explotación del invento o mejora después de haberse concedido el privilegio exclusivo de su explotación; dicho decreto establecía: "para evitar el grave perjuicio que pueda resultar de que no se ponga en planta en un término indefinido cualquier invento o mejora, después de haber obtenido privilegio exclusivo de explotación, y el daño que resulte a otro individuo que pudiera establecer la misma invención, introducción o mejora en menos tiempo ... en toda patente de privilegio exclusivo que se expida, se fijará prudentemente un término para que se plantee y comience a

usar el objeto privilegiado, y de no verificarlo en dicho tiempo, se tendrá por caduco el privilegio y libre la acción de cualquier individuo para pretenderlo nuevamente"¹³. O sea que este ordenamiento adoptó por primera vez en nuestra legislación la institución de la caducidad de la patente por falta de explotación del invento, institución que ya se encontraba regulada en el Decreto español de 1820.

2.3. LEY DE PATENTES DE PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DEL 7 DE JUNIO DE 1890.

"La siguiente ley que rigió en nuestro país en materia de patentes de invención, fué la ley del día 7 de Junio de 1890. Esta ley se expidió bajo el nombre de LEY DE PATENTES DE PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES.

En esta ley se concedía a las patentes de invención una vigencia de veinte años, susceptible de prorrogarse por cinco años más.

Para que una invención pudiera ser patentada, entre otras cosas, esta ley exigía que fuera novedosa.

El titular de la patente de invención tenía un plazo

13. RANGEL MEDINA DAVID. La Explotación de Patentes en la Actual Jurisprudencia Mexicana. Rev. Jurídica-Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana N.º.15, México, D.F. 1983. Págs. 334 y 335.

improrrogable de cinco años para acreditar ante la Secretaría de Fomento que el invento o procedimiento patentado estaba siendo explotado en la República Mexicana, o que se había hecho todo lo necesario para iniciar su explotación (art. 33). Si el titular de la patente de invención no cumplía con esta obligación, entonces la patente caducaba (art.37, frac. III), y como consecuencia de ello, la invención caía bajo el dominio público (art.40).

Para evitar la caducidad de las patentes, el día 2 de Junio de 1896 se promulgó un decreto que reformó el artículo 33 de la ley en los siguientes términos: 'El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento está obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento, al finalizar cada cinco años de la duración de la patente y para conservarla por otros cinco años, que ha hecho en la Tesorería General de la Federación, al concluir los primeros cinco años, el pago de \$ 50.00 como Derecho adicional, al terminar los diez años el pago de \$ 75.00, y al final de los quince años el pago de \$ 100.00'. Esta reforma a la Ley de Patentes de 1890 inició en nuestro país la práctica de substituir la explotación real de los inventos por el pago de derechos fiscales, evitando así que las patentes caducaran. Por otra parte, esta ley introdujo la novedad de que las patentes de invención pudieran expropiarse por causa de utilidad pública¹⁴.

14. RANGEL MEDINA DAVID. Ob. Cit. Págs. 335 y 336.

2.4. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.

La Ley del 25 de Agosto de 1903 fué expedida por el Presidente Porfirio Díaz, se le dió el nombre de LEY DE PATENTES DE INVENCION, y comenzó a regir en nuestro país el 1º de Octubre del mismo año.

Esta ley disponía que todo el que hiciera un invento nuevo de carácter industrial, podía adquirir el derecho exclusivo de explotarlo por cierto tiempo mediante la obtención de la patente de invención correspondiente, la cual, además del derecho exclusivo de explotación, también daba a su titular el derecho de perseguir judicialmente a quien violara ese derecho (arts. 1, 6, 48 y ss.).

Esta ley no definió lo que debió entenderse por invención o patente, sino que se limitó a enumerar lo que era patentable y lo que no, así en su artículo 2 establecía que era patentable un nuevo producto industrial, la aplicación de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial, y la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial.

Para obtener la concesión de una patente de invención el inventor debía presentar una solicitud por escrito ante la Oficina de Patentes, y acompañar a la misma los dibujos y la descripción de su invento (art. 9).

Conforme a esta ley las patentes de invención se

otorgaban sin garantizar la novedad o utilidad del invento patentado, por lo cual su concesión sólo presumía esas cualidades, y los derechos concedidos al titular de la patente se mantenían vigentes mientras no se probara lo contrario (art. 13).

La Oficina de Patentes practicaba exámenes de novedad a petición de cualquier persona interesada, pero sin ninguna garantía de que sus resoluciones fueran definitivas (art. 36), es decir que siempre se podían presentar y se admitían pruebas en contra de esos exámenes.

La vigencia que otorgó esta ley a las patentes de invención, fué de veinte años, contados a partir de su fecha legal, que era la fecha de presentación de la solicitud de registro ante la Oficina de Patentes. Esta vigencia de veinte años se podía prorrogar por cinco años más, siempre y cuando se mantuviera la vigencia de la patente y ésta se hubiere estado explotando durante los últimos dos años (arts. 11, 15 y 18).

Cuando la invención no se explotaba, esta ley permitía mantener la vigencia de las patentes mediante el pago anual de ciertos derechos fiscales (art. 17).

La explotación de las patentes no era obligatoria, pero cuando no se explotaban durante los primeros tres años, o después se suspendía su explotación por más de tres meses consecutivos, la Oficina de Patentes podía conceder licencias

de explotación a los interesados que las solicitaran. (art. 19). Es decir que esta Ley fué la primera en regular en nuestro país la institución de las licencias obligatorias de explotación de un invento patentado.

El interesado en obtener una licencia obligatoria de explotación, respecto de un invento patentado y no explotado por el titular de la patente, debía presentar una solicitud por escrito ante la Oficina de Patentes, exponiendo las razones y fundamentos de su solicitud (art. 20). La Oficina de patentes corría traslado de la petición al dueño de la patente y daba un mes para que ambas partes ofrecieran pruebas. Mientras tanto la oficina podía pedir informes, realizar inspecciones o hacer todo lo conveniente para conocer la verdad de los hechos (art. 20).

Si el dueño de la patente no justificaba haber iniciado su explotación, la licencia de explotación se otorgaba en un plazo de ocho días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin esperar a que transcurriera el término probatorio. Pero si la Oficina de Patentes señalaba un plazo para ofrecer pruebas, entonces su resolución debía dictarla quince días después de vencido éste (arts. 21 y 22).

La resolución dictada por la Oficina de Patentes podía ser recurrida ante los Juzgados de Distrito, pero, en el caso de haberse otorgado la licencia obligatoria, el interesado

podía iniciar la explotación de la patente sin necesidad de otorgar fianza, ni de esperar el fallo del recurso (arts. 22 y 23).

Quien obtenía una licencia obligatoria debía iniciar la explotación de la patente en un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de la resolución cuando la dictaba la Oficina de Patentes, o de su notificación legal cuando la dictaba la autoridad judicial (art. 24).

El titular de una licencia obligatoria de explotación y el dueño de la patente podían realizar los convenios que desearan, pero, en defecto de ello, la Ley preveía que la mitad de las ganancias líquidas que obtuviera el licenciataria, como resultado de la explotación de la patente, pertenecían al dueño de ésta, quien por esta razón tenía el derecho de vigilar la explotación de la patente, así como de exigir judicialmente la entrega de las ganancias que le correspondieran (art. 25).

En caso de que el dueño de la patente no se presentara a reclamar sus derechos, el licenciataria debía depositar la mitad de las ganancias en el establecimiento de crédito que señalara la Oficina de Patentes (art. 26). Si el licenciataria no cumplía con esta obligación de pago, o proporcionaba datos falsos en cuanto a las ganancias obtenidas, además de que la licencia le era revocada, se hacía acreedor a ser arrestado o multado, o ambas cosas, y

era condenado a pagar al titular de la patente los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado (art. 26).

El dueño de una patente de invención podía conceder a terceras personas las licencias de explotación que deseara, o él mismo podía realizar la explotación del invento, aún y cuando la Oficina de Patentes ya hubiera concedido alguna licencia obligatoria de explotación (art. 27).

Para que el dueño de una patente de invención pudiera pedir la revocación de la licencia obligatoria de explotación concedida por la Oficina de Patentes, tenía que esperar dos años, contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, y justificar que ya se encontraba explotando el invento patentado, ya sea que la explotación la realizara por sí mismo o a través de un tercero a su nombre (art. 28).

Tanto el dueño de una patente de invención como el titular de una licencia obligatoria de explotación, tenían la obligación de informar a la Oficina de Patentes, el inicio de la explotación del invento patentado, concediéndoles un plazo de quince días, contados a partir de la fecha en que la explotación se iniciaba (art. 30)¹⁵.

15. LEY DE PATENTES DE INVENCION, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, México, D.F. 1903, Pág. 1 a 35.

2.5. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 27 DE JULIO DE 1928.

Esta ley fué expedida por el Presidente Plutarco Elías Calles, el día 27 de julio de 1928 y comenzó a regir en nuestro país el día 1º de enero de 1929.

Igual que la anterior, esta ley se conoció con el nombre de LEY DE PATENTES DE INVENCION. En ella tampoco se dió una definición de invención ni de patente, sino que sólo se señaló lo que era patentable, a saber: un nuevo producto industrial, una nueva composición de materia, el empleo de medios nuevos para obtener productos, y las mejoras a una invención que ya fuera del dominio público (arts. 1, 2 y 3).

La citada ley regulaba que las patentes de invención se concedieran sólo al verdadero inventor o a su concesionario legítimo (art. 8).

Los derechos que confería la patente de invención a su titular, en términos de ésta ley, eran los siguientes:

a). El derecho de explotar la invención en su provecho, de manera exclusiva y por un tiempo determinado. Esta explotación podía llevarla a cabo el titular de la patente por sí mismo o por medio de terceras personas con su permiso. (arts. 1, 5, 65 y 72).

b). El derecho de perseguir ante las autoridades a quienes no respetaran el derecho de explotación exclusiva del invento patentado, ya fuera porque fabricaran industrialmente

lo amparado por la patente, o porque usaran industrialmente el método patentado, o porque comercializaran, sin el consentimiento del titular de la patente, los artículos fabricados con el invento patentado (art. 5).

La fabricación industrial de productos o el empleo con un fin comercial o industrial de métodos amparados por una patente, sin el consentimiento del dueño de la misma, se castigaba con prisión o multa (art. 85), y con la pérdida de los productos y de los instrumentos usados en su fabricación (art. 93).

c). El derecho de pedir el pago de daños y perjuicios cuando un tercero explotaba industrialmente la invención protegida por una patente sin contar con el consentimiento del dueño de ésta.

Las patentes de invención otorgadas al amparo de esta ley se obtenían mediante solicitud escrita presentada ante el Departamento de la Propiedad Industrial, a la cual se acompañaban la descripción y los dibujos del invento (arts. 14 y 15).

Toda invención que pretendía ser patentada debía ser novedosa, y dicha novedad se presumía mientras no se probara lo contrario (art. 7).

A toda solicitud de patente de invención se le practicaba, por mandato judicial o a petición de parte interesada, un examen de novedad que tenía por objeto no

conceder patentes de invenciones carentes de novedad, y no invadir los derechos adquiridos por personas que ya fueron titulares de patentes de invención (arts. 15 y 18).

Las patentes de invención otorgadas al amparo de esta ley, tenían una vigencia de veinte años si se explotaban industrial y comercialmente en el territorio nacional, y de quince años si no se llevaba a cabo tal explotación (arts. 33, 34 y 47).

La falta de explotación industrial y comercial de una patente de invención por el término de tres años, contados a partir de su fecha legal, es decir, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, era causa suficiente para que el Departamento de la Propiedad Industrial pudiera conceder LICENCIAS OBLIGATORIAS DE EXPLOTACION a terceras personas interesadas. En este caso, la mitad de las ganancias que obtenía el licenciatario por la explotación de la invención patentada, eran para el dueño o titular de la patente (arts. 8 a 55 y 58).

Para mantener la vigencia de una patente de invención, además de su explotación industrial y comercial, era necesario pagar anualmente ciertos derechos fiscales (art. 36).

El Ejecutivo Federal, previa indemnización a el inventor, podía expropiar una invención por causas de utilidad pública, haciendo que dicha invención cayera bajo el

dominio público, excepto cuando se trataba de armas o instrumentos de guerra que debieran ser conservados como secreto (art. 62).

Esta ley autorizaba ceder a un tercero los derechos que confería la patente de invención, sin embargo, para que dicha cesión surtiera efectos frente a terceros, era necesario que la misma se registrara en el Departamento de la Propiedad Industrial (art. 61)¹⁶.

2.6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 5 DE MARZO DE 1943.

Esta Ley fué publicada por el Presidente Manuel Avila Camacho los días 5 de marzo y 31 de diciembre de 1943, entró en vigor el 1º de enero de 1944, y se le conoció con el nombre de LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Aunque tampoco dió una definición de patente ni de invención, tomando como base las dos leyes anteriores, esta ley señaló que podían ser objeto de una patente de invención: los objetos industriales nuevos, una nueva composición de la materia, el empleo de nuevos medios para obtener un producto o resultado industrial y la aplicación nueva de medios ya conocidos para obtener un producto o resultado industrial

16. LEY DE PATENTES DE INVENCION, Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928, México, D.F., Págs. 5 a 56.

(arts. 3, 4, 5 y 6).

En esta ley se redujo el plazo de vigencia de las patentes de invención a quince años improrrogables, porque se consideraba que el progreso industrial había hecho que el inventor se viera más pronto recompensado de su aportación. Pero si el invento no era explotado industrialmente, entonces la vigencia de la patente se reducía a doce años (arts. 40 y 41).

La Ley de la Propiedad Industrial suprimió las patentes de perfeccionamiento ligadas a una principal, y en su lugar introdujo las patentes de mejoras, independientes y autónomas, pero siguió respetando el derecho del autor de la invención principal o de su causahabiente. De esta manera, en la ley de referencia se clasificó a las patentes en: PATENTES DE INVENCIÓN, PATENTES DE MEJORAS Y PATENTES DE MODELOS O DIBUJOS INDUSTRIALES (arts. 5, 10, 11, 12, 13, 24, 25 y 26).

La ley en comento reguló cuales eran las consecuencias por la falta de explotación del invento patentado, y señaló la forma de obtener licencias obligatorias de explotación.

El propietario de una patente de invención tenía los siguientes derechos:

a). El derecho de explotar de manera exclusiva el invento patentado, ya sea que realizara la explotación por sí o por medio de terceros con su permiso (arts. 3 y 7, Frac. I).

b). El derecho de perseguir ante los tribunales a los que violaran su derecho, ya fuera fabricando industrialmente lo patentado, usando industrialmente el método patentado, o, con un fin comercial, conservaran en su poder, pusieran en venta o introdujeran al territorio nacional, uno o más efectos fabricados sin contar con su consentimiento (art. 7, frac. II).

Para que el propietario de una patente de invención pudiera ejercitar acciones civiles y penales en contra de terceros, debía poner el número de la patente a los productos amparados por ésta (art. 70).

c). El derecho de prioridad, consistente en que, si al solicitar la concesión de una patente de invención en México, la misma había sido solicitada en uno o más países extranjeros, la fecha de presentación en México se retrotraía a la fecha del país en donde se hubiera solicitado primero, siempre y cuando la solicitud en México se presentara dentro del primer año de haberse solicitado en el primer país extranjero (art. 39).

d). El derecho de recibir como regalías la mitad de las ganancias líquidas que obtuviera el titular de una licencia obligatoria (arts. 61 y 62).

e). El derecho de conceder licencias voluntarias de explotación del invento patentado, o de ceder los derechos que concedía la patente de invención (arts. 69 y 72).

Las patentes se otorgaban a los verdaderos inventores o a sus legítimos cesionarios (arts. 9 y 15).

Para que un invento pudiera ser patentado debía ser novedoso, es decir que no hubiera sido objeto de una patente nacional o de publicaciones anteriores en el lapso de un año (arts. 10, 11 y 12).

Lo anterior se determinaba mediante el examen de novedad que la Oficina de Patentes practicaba a la solicitud de concesión de la patente. y si el nuevo invento invadía parcialmente derechos ya adquiridos por otra patente, la nueva patente se podía otorgar por la parte que no invadía los derechos adquiridos (arts. 24, 25 y 26).

La patente de invención se obtenía presentando una solicitud por escrito ante la Oficina de Patentes, ya sea que lo hiciera el propio inventor o su causahabiente (arts. 14 y 15), y se acompañaba al escrito la descripción y los dibujos de la invención (arts. 20 y 21).

Para mantener la vigencia de las patentes de invención, su titular tenía que pagar derechos fiscales anuales. La falta de este pago traía como consecuencia la caducidad de la patente y el consiguiente paso de la invención al dominio público (arts. 44 y 45).

El titular de una patente de invención tenía la obligación de explotar industrialmente en el territorio nacional el invento patentado, y si no lo hacía, entonces

además de que la vigencia de su patente se reducía a doce años, el Estado podía conceder licencias obligatorias de explotación en favor de terceras personas interesadas en llevar a cabo la explotación.

Las licencias obligatorias podían otorgarse cuando después de los primeros tres años de haberse concedido la patente de invención, su titular no llevaba a cabo la explotación del invento patentado, o, cuando habiéndola iniciado, la suspendía por más de seis meses consecutivos (arts. 41 y 53).

Los licenciatarios debían iniciar la explotación del invento patentado a más tardar en seis meses después de haber obtenido la licencia obligatoria, y no podían suspenderla por más de tres meses consecutivos.

Las licencias obligatorias no privaban al propietario de la patente de invención del derecho de explotarla por él mismo, o de conceder licencias voluntarias de explotación, o incluso de ceder la patente (art. 65).

El propietario de una patente de invención a la que le hubiera recaído una licencia obligatoria de explotación, tenía que esperar dos años para poder pedir la revocación de dicha licencia, además, tenía que probar que él, por sí mismo o a través de un tercero con su permiso, ya se encontraba explotando el invento patentado (art. 66).

El titular de una patente de invención original podía

solicitar una licencia obligatoria de explotación al titular de una patente de mejoras que estuviera basada en su patente de invención; en cambio el titular de la patente de mejoras no podía usar la patente original sin el consentimiento de su propietario (art. 71)¹⁷.

2.7. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976.

Esta Ley fue expedida por el Presidente Luis Echeverría Álvarez, el día 10 de febrero de 1976 y entró en vigor al día siguiente de su publicación. A dicha Ley se le dió el nombre de: LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

En materia de patentes de invención esta Ley contenía las siguientes disposiciones:

Reguló la expedición u otorgamiento de:

- Patentes de Invención,
- Patentes de Mejoras,
- Certificados de Invención,
- Registros de Modelos, y
- Registros de Dibujos Industriales (art. 1).

No contenía un concepto de invención, ni de patente,

17. LEY Y REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Secretaría de la Economía Nacional, Dirección General de la Propiedad Industrial, México, D.F. 1954, Págs. 1 a 30.

sino que, como las leyes anteriores, se limitó a decir lo que era patentable y lo que no (arts. 3, 4, 9 y 10).

Como requisitos de patentabilidad exigía que los inventos fueran nuevos, producto de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial (arts. 4, 5, 6, 7, 8, 20 y 21).

Establecía además que las patentes de invención podían ser solicitadas por los autores de los inventos o por sus causahabientes (arts. 3, 11 y 12).

Para obtener una patente de invención, el inventor o su causahabiente debían pagar ciertos derechos fiscales y presentar ante la Oficina de Patentes una solicitud por escrito, acompañada de los dibujos y la descripción del invento, así como una declaración bajo protesta de decir verdad que su invento era el mejor método conocido para llevar a la práctica la invención (arts. 14, 15, 17 y 31).

La patente de invención confería a su titular los siguientes derechos:

a. El derecho temporal de explotación exclusiva del invento patentado, ya sea que la explotación la llevara a cabo por sí mismo o a través de un tercero con su consentimiento (art. 3 y 37).

b. El derecho de prioridad, consistente en que, cuando la patente solicitada en México ya hubiera sido solicitada con anterioridad en otro país, en México se le reconocía como

fecha legal de presentación, la misma fecha legal que se le hubiera reconocido en el otro país, siempre y cuando el derecho de prioridad se hiciera valer dentro del primer año de haberse solicitado la primera patente en el país de origen, y que entre dicho país y México existiera reciprocidad de trato en esta materia (art. 36).

c. El derecho de ceder la patente y los derechos que confiere, o de conceder licencias voluntarias de explotación (arts. 44, 45 y 46).

d. El derecho de percibir regalías por concepto de la concesión de licencias obligatorias y de utilidad pública de explotación (arts. 48, 50 y 56).

e. El derecho de perseguir ante las autoridades judiciales al que explotara industrialmente el invento patentado sin su consentimiento (arts. 210, 211 y 212).

La vigencia que esta ley concedía a las patentes de invención era de catorce años, contados a partir de la fecha de expedición del título correspondiente (art. 40).

Para mantener la vigencia de una patente de invención, su titular debía explotarla industrialmente (arts. 41, 42, 43, 44 y 45) y pagar anualmente ciertos derechos fiscales (art. 54 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas).

La falta de explotación del invento patentado tenía como consecuencia la caducidad de la patente que lo amparaba, y la falta de pago de las anualidades ocasionaba su extinción

(arts. 41, 42, 43, 48, 54, 57 y 62 de la Ley y 54 de su Reglamento).

Una vez que la patente de invención se extinguía por falta de pago de sus anualidades, o caducaba por falta de explotación industrial del invento patentado, o por haberse cumplido el plazo de su vigencia, dicha patente pasaba a ser del dominio público¹⁸.

2.8. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Por lo que a las patentes de invención se refiere, en el Convenio de París se encuentran establecidas las siguientes disposiciones:

Se admite la existencia de las diversas especies de patentes de invención reguladas en las legislaciones de los países de la Unión, como son las patentes de invención propiamente dichas, las patentes de importación, las patentes de perfeccionamiento, las patentes y certificados de adición, etc. (art. 1).

El inventor tiene derecho de ser mencionado como tal en la patente de invención (art. 4 ter).

18. LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVERSION EXTRANJERA, Ley de Inventiones y Marcas, Edit. Porrúa, 15va. ed., México, D.F. 1990, Págs. 1 a 35.

Quien solicite el registro de una patente de invención en cualquiera de los países miembros de la Unión, gozará de un derecho de prioridad de doce meses, contados a partir de la fecha de la primera presentación, para solicitar el mismo registro en los demás países (art. 4).

Las patentes de invención registradas en uno de los países de la Unión, serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los demás países, sobre todo en lo que se refiere a la nulidad, caducidad y duración de su vigencia; es decir que la nulidad o caducidad de una patente de invención declarada en uno de los países miembros donde se registró, no afecta la vigencia de las patentes concedidas en los demás países respecto de la misma invención (art. 4 bis).

Para que las autoridades de los países miembros de la Unión reconozcan los derechos que confiere una patente de invención a su titular, no es necesario que éste ponga sobre el producto obtenido con la invención, mención alguna de la patente que ampara a ésta (art. 5.D).

La vigencia de las patentes de invención se mantiene mediante el pago periódico anual de derechos fiscales. Si dicho pago no se efectúa durante el plazo en que deba hacerse, la patente de invención caduca. Sin embargo, en los países de la Unión las patentes de invención que caduquen por no pagarse a tiempo los derechos fiscales anuales, se pueden

rehabilitar haciendo el pago antes mencionado más los recargos que la legislación de cada país fije (art. 5 bis).

Los dueños de las invenciones patentables que se exhiban en alguna exposición internacional o nacional oficialmente reconocida, gozarán de una protección temporal por parte de los países de la Unión para que, una vez terminada la exposición, los titulares de las invenciones soliciten las patentes correspondientes, sin que se les pueda decir que sus invenciones carecen de novedad porque ya son del conocimiento público (art. 11).

Las patentes de invención deben hacerse del conocimiento público por medio de publicaciones periódicas que editen las oficinas centrales de registro de los países de la Unión. Dichas publicaciones deben contener los nombres de los titulares de las patentes concedidas y una breve explicación de las invenciones patentadas (art. 12).

Si el titular de una patente de invención, introduce al país donde ésta ha sido concedida, objetos similares a los obtenidos con la invención patentada, pero fabricados en otro de los países de la Unión, dicha introducción no produce la caducidad de la patente (art. 5.A.1).

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente de invención 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).

Los derechos del titular de una patente de invención no serán violados por el hecho de que algún navío que se introduzca temporalmente al país donde la patente está registrada, use algún medio de construcción o funcionamiento amparado por la patente, siempre y cuando ese uso se limite a satisfacer las necesidades del navío (art. 5 ter).

En el Convenio de París también se regulan las LICENCIAS OBLIGATORIAS DE EXPLOTACION en los siguientes términos:

Con el fin de prevenir los abusos que puedan resultar del ejercicio del derecho exclusivo de explotación que confieren las patentes de invención, los países de la Unión podrán tomar las medidas legislativas que crean convenientes, orientadas a conceder licencias obligatorias de explotación de las invenciones patentadas, para cuando la explotación de referencia no se lleve a cabo o sea insuficiente para cubrir la demanda del público consumidor (art. 5.A.2).

Si la concesión de licencias obligatorias de explotación no es suficiente para prevenir la falta o la insuficiencia de explotación de la invención patentada, entonces procederá ejercitar la acción de caducidad de la patente para que la invención pase a ser del dominio público y cualquier persona

interesada la pueda explotar. Esta acción deberá ejercitarse después de dos años contados a partir de la concesión de la licencia obligatoria (art. 5.A.3).

Las licencias obligatorias de explotación deben solicitarse por falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, y su solicitud debe presentarse después de cuatro años contados a partir del depósito de la solicitud de la patente, o después de tres años contados a partir de la concesión de la patente de invención, aplicándose el plazo que expire más tarde (art. 5.A.4).

La solicitud de la licencia obligatoria de explotación será rechazada si el titular de la patente justifica, con excusas legítimas, la falta de explotación de la invención patentada (art. 5.A.4).

Las licencias obligatorias de explotación no serán exclusivas de un solo explotador, y sus titulares sólo podrán transmitirles a un tercero, con la parte del establecimiento mercantil o de la empresa que emplee en la explotación de la invención de que se trate (art. 5.A.4)¹⁹.

19. LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVERSION EXTRANJERA, Decreto Por el que se Promulga El Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, Edit. Porrúa, 15va. ed. México, D.F. Págs. 137 a 162.

2.9. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DEL INVENTOR.

La actividad desarrollada por un inventor o perfeccionador de alguna mejora, normalmente representa para él un cúmulo de esfuerzos físicos y mentales, y una serie de sacrificios económicos y sociales, esfuerzos y sacrificios que, de acuerdo con los principios de equidad, es necesario y merecen ser recompensados de manera adecuada, pues al final esos esfuerzos y sacrificios redundan en beneficio de la sociedad.

Gran parte de la recompensa que se concede a los inventores por la actividad inventiva que llevan a cabo, en la práctica opera concediéndoles el privilegio de explotar en forma exclusiva la invención o mejora que ha creado, sólo que dicho privilegio de explotación es temporal, es decir, por tiempo limitado.

En nuestro país, el privilegio exclusivo de explotación en favor de los inventores o perfeccionadores de alguna mejora, se encuentra regulado constitucionalmente en los artículos 28 y 89 fracción XV de nuestra Carta Magna del 5 de febrero de 1917, los cuales se relacionan con el artículo 73, fracción XXIX-D-E y F de la misma Constitución. En dichos artículos se establece lo siguiente:

ARTICULO 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopolicas, los

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

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

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

FRACCION 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.

ARTICULO 73.- El Congreso de la Unión tiene facultad:

FRACCION XXIX-D.- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social;

FRACCION XXIX-E.- Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios;

FRACCION XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la

generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional²⁰.

Una de las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales antes mencionados, vigente en la actualidad en nuestro país, se conoce con el nombre de LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Esta ley fué publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, y tiene por objeto, entre otras cosas, proteger la propiedad industrial mediante la regulación de las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las denominaciones de origen y los secretos industriales; así como la prevención de los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, estableciendo las sanciones y penas que deban aplicarse en contra de quien realice actos violatorios de las disposiciones de esta ley (arts. 2, 213, 314, 223 y 224)²¹.

20. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Edit. Porrúa, México, D.F. 1992, Págs. 34 y 35, 55 y 56, 75 y 76.

21. SERRANO MIGALLON FERNANDO, La Propiedad Industrial en México, Edit. Porrúa, México, D.F. 1992, Págs. 149, 150, 195 a 197 y 198 a 200.

C A P I T U L O I I I

NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU INVENCION.

Generalmente en la doctrina este tema se encuentra con el título de "NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION", sin embargo aquí se ha preferido usar el título que emplea el licenciado Mario Daniel Reynoso Obregón en su Tesis "NATURALEZA JURIDICA DE LOS DERECHOS DEL INVENTOR", porque el título "NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE PATENTE DE INVENCION" se presta un poco a confusión, puesto que con él se hace referencia tanto al derecho que tiene el inventor de acudir ante la autoridad para que le sea expedida una patente que proteja su invención, como al derecho que la patente de invención confiere a su titular; en cambio el título que aparece al rubro es más preciso, puesto que señala con claridad que el tema a tratar es sobre la naturaleza jurídica del derecho que el inventor tiene sobre su invención, es decir, que la idea es explicar qué clase de derecho es el que el inventor tiene sobre su obra.

Estudiar la naturaleza jurídica del derecho que el inventor tiene sobre su invención, nos lleva a analizar las diferentes formas de pensamiento operadas dentro de las sociedades en relación con este derecho. Al respecto, en

primer lugar nos encontramos con pensadores que dicen que no debe protegerse a los inventores, descubridores o perfeccionadores con el otorgamiento o reconocimiento de algún derecho, porque, según ellos, las ideas no pueden ser objeto de apropiación, ya que éstas cumplen su cometido solamente cuando se comunican de unos hombres a otros, esparciendo la civilización y el progreso. Además, una vez que sale a la luz el invento, éste pasa al patrimonio social, pues la sociedad es la fuente de donde se inspira el inventor y en donde recoge los elementos necesarios para crear un nuevo pensamiento, sobre el cual, como la luz y el aire, no puede atribuirse su goce exclusivo a persona alguna.

En segundo lugar nos encontramos con pensadores que opinan que los inventores y descubridores sí merecen tener a su alcance la protección jurídica respecto de sus obras, pues si bien es cierto que el autor o inventor toma ideas conocidas o existentes en la sociedad, no las desenvuelve en la misma condición en que ya existen, sino con nuevos matices para el disfrute social. Además, es la sociedad la que goza de las creaciones científicas, artísticas o literarias, así como de las invenciones y mejoras en el campo de la industria. Son la Sociedad, el Estado, la Industria, los obreros y los consumidores quienes van a obtener beneficios de toda obra intelectual. Por otra parte, si para el hombre el trabajo es una obligación que Dios le impuso para

subsistir, correlativo a ella tiene un derecho que no puede ser otro que beneficiarse con las obras de su ingenio.

Ahora bien, haciendo a un lado esta discusión, la realidad es que, dada la importancia económico-social de los inventos, actualmente las legislaciones de todos los países no sólo reconocen los derechos que tienen los inventores sobre sus creaciones, sino que también los tutelan en sus ordenamientos positivos.

Así pues, para tratar de explicarnos la razón de ser de los derechos que el inventor tiene sobre su invención, a continuación se hace referencia a algunas de las teorías que existen en relación con la naturaleza jurídica de los mismos.

3.1. TEORIA CLASICA O QUE IDENTIFICA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU INVENCION CON UN VERDADERO DERECHO DE PROPIEDAD.

El origen de esta teoría se encuentra en la Revolución Francesa, en donde surge un movimiento proteccionista de los autores e inventores, reconociéndoles un derecho de propiedad sobre las obras de su ingenio. En la primera ley sobre patentes de invención promulgada en Francia en 1791, se definió este derecho de la siguiente manera: "Toda idea nueva cuyo desarrollo o manifestación pueda ser útil a la sociedad pertenece originalmente al que la concibió, y se

atacarán los derechos del hombre en su esencia de no verse en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor"²².

Los tratadistas que sostienen que los derechos de patente son una especie de propiedad ordinaria fundan su posición en el siguiente razonamiento: Si la propiedad es el máximo poder jurídico que puede existir sobre una cosa, es indudable que ningún otro bien merece ser protegido con mayor justicia que la actividad creativa aplicada a la industria, por lo cual el derecho debe de reconocer que las invenciones son propiedad legítima de su creador, garantizando que este derecho pueda hacerse efectivo en el más amplio sentido. El derecho no hace en relación con los derechos de patente de invención, sino reconocer una situación preexistente, la relación entre el inventor y el invento, relación que debe de ser incluida dentro de la institución de la propiedad, pues el poder del inventor sobre su creación es anterior a dicho reconocimiento.

Por su parte el legislador español, tomando como base el pensamiento francés, redactó la Ley de Patentes del 2 de octubre de 1820, expresando textualmente en el preámbulo: "Ninguna otra cosa merece un título de propiedad tan justo como la invención, pues pertenece privada y exclusivamente a

22. PEDRO G. MEDINA Y SOBRADO, *Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial*, cit. por Francisco Javier Ibarrola Q.-"La Patente Industrial en la Legislación Mexicana". Tesis Profesional, UNAM, México, D.F. 1967, Pág. 61.

un individuo, sin haber pertenecido jamás a otro alguno; es una cosa a la cual el propietario ha dado el ser, una nueva riqueza creada por él y puede hacerla entrar a su arbitrio en el comercio social"²³.

Uno de los tratadistas que se ha inclinado por esta teoría es Rudolf Von Ihering, quien manifiesta que aun cuando la protección jurídica de la propiedad incorporal toma una forma algo distinta a la propiedad ordinaria, es la misma idea que interviene: la protección jurídica tiende siempre, tanto en una como en la otra al goce exclusivo de una cosa. Por lo demás, la diferencia de los derechos basados en el objeto no es decisiva, porque el fundamento está en la relación jurídica existente entre el titular y el objeto, que debe enfocarse en su contenido y en la tutela que la ley otorga.

En cuanto al contenido, es idéntico en ambos derechos, dado que el titular del derecho incorporal tiene, en orden a la cosa, la misma posición que el propietario con respecto a la cosa corporal. Su derecho es primario y pleno, y no derivado y limitado; su destino es exclusivo y permanente en provecho del inventor, y la tutela jurídica que se le dispensa al titular de un bien incorporal, es la misma que

23. PEDRO G. MEDINA Y SOBRADO, ob. cit., pág. 62.

tiene el titular de un bien corporal, dado que es protegido, como en la propiedad, de un modo absoluto. Añade Ihering que quien quiera darse cuenta de que el derecho acuerda la misma protección a la relación exclusiva que recaiga sobre un objeto inmaterial que a la existente entre el propietario y las cosas materiales no vacilará, a pesar de la naturaleza inmaterial de la primera, en admitirla.

Por su parte, el estadounidense Walker dice que las patentes constituyen una propiedad y que el poseedor de una de ellas es tanto por vía legal o por vía de equidad protegida por dicha propiedad, como el propietario de cualquier otra especie de bien. El derecho de propiedad que tiene un inventor sobre su invención no ha sido superado por su dignidad por ningún otro derecho de propiedad, debiendo parangonarse en este aspecto con el derecho que tiene un autor sobre su obra. Además señala que el inventor no es un favorito del gobierno ni de la nación; los beneficios que él dá son más grandes que los que recibe. No se abraza a los pies de la autoridad ni obtiene de ella un privilegio gratuito. Ejercita un derecho y expone en torno suyo el conocimiento de algo que él ha creado. Confiere a la humanidad un nuevo medio de disminuir el trabajo o de aumentar las comodidades, y lo que dá no puede ser consumido por el uso ni perdido por un cataclismo, porque se vuelve desde dicho momento en una herencia indestructible para los

que lo suceden. Por otra parte, lo que él recibe del gobierno no le cuesta a éste ni al pueblo dinero ni sacrificios. El obtiene solamente un contrato que establece que por un tiempo limitado sólo él puede usar su propiedad. Parangonándolo a aquellos que adquieren la propiedad por sucesión, donación, matrimonio, ganancia sobre la venta o intereses sobre el dinero, encuéntrase el inventor que obtiene la propiedad de la invención al crear con su trabajo cosas desconocidas, en una posición de dignidad muy superior²⁴.

En nuestro país el brillante maestro Jorge Barrera Graf, sostiene el siguiente concepto: "Como todos los derechos inmateriales, la invención atribuye a su autor un derecho de propiedad, el cual no es diferente a la existencia o inexistencia de una patente, es decir, la intervención del Estado que atribuye al inventor que solicita la patente un monopolio exclusivo de explotación. Este derecho de propiedad es eminentemente temporal, transmisible a terceros total o parcialmente y permite la existencia de aquellos derechos menores que sean compatibles con la naturaleza inmaterial del objeto sobre el cual recae"²⁵.

-
24. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, págs. 667 y 668; REYNOSO OBREGON MARIO DANIEL, "Naturaleza Jurídica de los Derechos del Inventor", Tesis Profesional, Escuela Libre de Derecho México, D.F. 1948, Págs. 58 a 62.
25. BARRERA GRAF JORGE, Derecho Mercantil, Edit. Porrúa, México, D.F., Pág. 355.

3.2. TEORIA QUE IDENTIFICA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU OBRA CON UN DERECHO INMATERIAL.

Francesco Carnelutti es uno de los expositores de esta teoría en su obra "Usucapión de la Propiedad Industrial", en donde hace notar que la propiedad inmaterial es una especie de la propiedad común.

La propiedad y los demás derechos reales constituían el único tipo de derechos absolutos conocidos por la técnica jurídica romana, sin embargo surgió la necesidad de, junto al tipo antiguo de la propiedad material, colocar el nuevo derecho de la propiedad inmaterial, que aunque no está determinado su objeto y contenido, si se tiene la intuición de estar constituido por una estructura idéntica a la del derecho absoluto de propiedad, pero diferente a los derechos reales menores, como son los derechos de crédito.

Aunque en la expresión propiedad inmaterial hay un rayo de luz, cuando se quiere precisar y determinar su contenido se vuelve penumbra, pero todos están de acuerdo en incluir en ella los derechos que suelen llamarse de autor y los de patente.

El derecho sobre la obra de la inteligencia, y el ejercicio sobre la marca o patente a pesar de ser entidades heterogéneas pretende colocarse en idéntica categoría, por no percibiéndose la diferencia entre ellos al referirse en uno al objeto, y en el otro al contenido. La propiedad

inmaterial, recae exclusivamente sobre las obras de la inteligencia.

Ahora bien, en vista del calificativo inmaterial, se pregunta Carnelutti ¿Que son bienes materiales y qué inmateriales? No hay nada más elástico que estos calificativos cuyo significado ha venido evolucionando y sufriendo modificaciones a través del tiempo. Inmaterial es lo incorpóreo; siendo lo material aquello que existe en la naturaleza.

El derecho que tiene el inventor sobre sus obras lleva un nombre unívoco sagrado, llamandosele por su origen derecho de patente y por su objeto, derecho sobre las obras de la inteligencia siendo pues exclusivo el goce de esta obra o sea lo que he llamado propiedad inmaterial.

Carnelutti cree que la designación propiedad inmaterial llena el cometido que señalan; el género próximo y la diferencia específica del derecho en cuestión -propiedad material-, la diferencia la encuentra el citado autor en el objeto, por cuanto, el de la propiedad material es la cosa, y en la inmaterial es la obra de la inteligencia -la idea- teniendo por contenido el goce de la misma, es decir, la protección según Carnelutti no es a la idea misma sino el goce exclusivo de ella.

De acuerdo con lo anterior -diferencia de objetos- según el autor que nos ocupa, las diferencias de importancia entre

las dos clases de propiedades son las siguientes:

1. El derecho de patente sin publicidad, se vuelve derecho al secreto.

2. La publicidad, otorgamiento de la patente garantiza al dóninus su calidad de tal, frente al non dónini.

3. Otorga al inventor el derecho de identificación o título patente.

4. Otorga la propiedad inmaterial un derecho a no ser dañado o sea a conservar la obra por el inventor tal cual la creó.

En cuanto a las formas de adquisición, Carnelutti sigue examinando las diferencias. En la propiedad material, la forma originaria de adquisición se encuentra en la ocupación en la cual el objeto preexiste en la cosa natural. En el derecho de patente se da la specificatio o sea la res nova, o la transformación de una cosa inexistente.

Ya en un caso concreto -añade Carnelutti- las diferencias deben someterse a través de la situación concreta, con ordenamientos legales dados y de acuerdo con una debida valoración de las circunstancias técnicas y exigencias sociales.

Así pues, en el derecho del inventor se protege el interés del que concibió la idea, necesitándose proteger no sólo el acto creador -invención-, sino también su interés práctico -concesión de la patente-, constituyéndose en esa

forma los derechos del *dóminus* frente a los *non dómini*. La dificultad no conciste en ver ¿si algo se ha creado?, sino ¿si alguien ha creado? y que esto sea nuevo, y con aplicación industrial.

Giuseppe Köhler es otro de los pensadores que apoyan esta teoría. Este jurista se inspiró en los escritos filosóficos de Schopenhauer, quien expresa que la obra intelectual es propiedad del autor, así que la ley debe garantizar esta propiedad como cualquier otra, pues lo único que distingue a esta propiedad de las otras es que ella no es material, sino inmaterial, espiritual, por lo que las leyes que la amparen deben ser originales, en razón de que el objeto a que están llamadas a proteger es un bien inmaterial.

Esta teoría conserva la esencia filosófica de la propiedad, y señala que los bienes inmateriales tienen su origen en la creación del intelecto, en aquél fenómeno metafísico que mientras permanece en el dominio intangible de la personalidad no es susceptible de apropiación, en cambio, cuando se manifiesta en el mundo exterior, cristalizándose en una forma, confiere a su autor un derecho exclusivo y absoluto, que no es igual al de propiedad, no sólo porque consiste en la explotación económica de una entidad tecnológica, sino también por su carácter temporal impuesto por la naturaleza expansiva de la invención. Lo que en un momento determinado constituye concepción original, acaba por

transformarse en hecho elemental de la técnica, y cuando esto sucede debe cesar su exclusividad, pues de lo contrario, se atentaría a la esencia económica del derecho. Así pues, no se pueden aplicar las disposiciones del Código Civil al derecho inmaterial.

En el pasado se hablaba de propiedad intelectual, en cuanto al nexo existente entre el autor y la idea creada era parangonado al existente entre el propietario y las cosas materiales. Esto es erróneo, porque aunque existen algunas semejanzas, también existen diferencias que pueden crear confusión si se consideran con un único e idéntico término jurídico y si se someten a una única estructura jurídica.

Entre sus analogías se puede señalar que ambos derechos son de goce absoluto y exclusivo, y que son separables de la persona titular, esto es, la relación jurídica del derecho inmaterial se produce directamente entre el interesado y su objeto, de tal modo es un derecho absoluto y de pertenencia exclusiva del autor durante cierto tiempo.

En cuanto a sus diferencias tenemos que los derechos inmateriales son temporales, necesariamente terminan en cierto tiempo, pues lo que hasta cierto tiempo pertenece exclusivamente al autor, después de un plazo se convierte en propiedad de la comunidad, en razón de que el disfrute exclusivo de una cosa no puede durar más de lo que lo consienta su naturaleza económica; en cambio los derechos de

propiedad de las cosas materiales, son perpetuos.

Edmundo Picard, este jurisconsulto belga, al derecho que tiene el inventor sobre su obra no lo llama derecho inmaterial, sino derecho intelectual, y él dice que no forma parte de los derechos reales ni puede ser clasificado entre los derechos de propiedad, porque tratándose de bienes inmateriales, no puede asimilarse a la propiedad de los bienes materiales, por eso los derechos sobre las obras literarias, artísticas o con aplicación industrial, gozan de autonomía y desenvolvimiento propios.

Picard dice, que todo derecho se compone de tres elementos: un sujeto, un objeto y una relación que, uniendo al sujeto con el objeto, concreta la naturaleza y alcance de su ejercicio. Pero de estos tres elementos, solo el objeto puede servir de base para una clasificación, dado que si el sujeto es siempre el hombre, la relación jurídica es infinitamente variable.

Sentado dicho principio, el autor se pregunta, "si la división tripartita de los derechos en personales, reales y de las obligaciones es completa para agotar la materia". En segundo término, si dicha división no descuida lo que puede ser el objeto de los derechos privados.

En los tiempos modernos, ciertos derechos hasta entonces desconocidos comenzaron a conocerse, tales como los derechos sobre las producciones intelectuales, sean éstas artísticas,

literarias, industriales o comerciales, sin que nadie hubiese pensado, por eso, agregarlos como un nuevo término a las antiguas categorías que permanecían de algún modo inmutables en la ciencia jurídica. Se aprecia entonces un fenómeno de consecuencias inconmensurables, pues se intenta introducir a golpes de maza y de cualquier manera esos nuevos derechos en la categoría de los derechos reales.

No obstante que la lógica se resiste, se habla de propiedad artística, literaria, industrial, de marcas, modelos, dibujos de fábrica; en una palabra, de propiedad de todas las concepciones intelectuales. Pero es en vano, toda vez que esas pretendidas propiedades, por razones diversas, están limitadas en su duración, lo que es contrario a una de las características de la propiedad ordinaria, que en principio es perpetua.

Inútil es también hacer confesar que la propiedad se afirma en el mundo físico, es decir, que está dotada de impenetrabilidad, en el sentido de que si pertenece a uno, no puede pertenecer a otro, mientras que las producciones intelectuales se desdoblan al infinito y pueden ser reproducidas en un número ilimitado de ejemplares.

Se ha establecido así una terminología y una legislación profundamente impregnadas de esa idea, según la cual las producciones del espíritu están sometidas a las reglas de la propiedad ordinaria que integran la categoría de los derechos

reales, y sólo por excepción se limita la aplicación de las reglas propias de esos derechos. Sin embargo no hay relación ni asimilación posibles entre una cosa material, una res y una producción intelectual, es decir, una idea, un conjunto de ideas o una concepción del espíritu, por cuanto sus naturalezas son antípodas.

Resulta increíble que sea menester insistir para hacer comprender una verdad tan simple, pues la distinción entre lo espiritual y lo material subsistirá siempre; y si el distingo entre derechos materiales y derechos intelectuales escapó a los romanos, fué porque los derechos sobre las producciones artísticas y literarias, para no mencionar otros, no fueron de su época. De aquí, pues, que al lado de los derechos personales, de los derechos de las obligaciones y de los derechos reales haya lugar para colocar una cuarta categoría: la de los derechos intelectuales, que, por la naturaleza de los objetos a que se aplica, responden sin lugar a dudas a la realidad²⁶.

26. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Págs. 674 y 675; REYNOSO OBREGON MARIO DANIEL, Ob. cit., Págs. 62 a 65.

3.3. TERORIA QUE ASIMILA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU CREACION CON UN DERECHO REAL DISTINTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

Esta teoría parte de los derechos patrimoniales, o sea de aquellos derechos susceptibles de valuación pecuniaria, y en ella se afirma que todo derecho patrimonial es real, personal o de crédito.

En esta teoría se dice que el derecho personal implica una relación entre dos personas determinadas, una llamada acreedor, que tiene la facultad de exigir a la otra llamada deudor, una prestación consistente en un dar, un hacer o un no hacer, y que por consiguiente, basta que un derecho, como en este caso el del inventor, no pueda calificarse de personal, para que se le pueda tener como un derecho de naturaleza real.

Además, si se observa la relación que tiene el inventor con su obra intelectual o invento, se ve que hay un poder jurídico que se ejerce, si no sobre una cosa, sí sobre el privilegio de goce exclusivo de la invención, para aprovecharla totalmente, siendo oponible a todos los demás, quienes tienen una obligación pasiva universal.

Por otra parte, como los bienes materiales son los únicos susceptibles de apropiarse, en razón de que son los únicos capaces de poseerse en forma individual y exclusiva, entonces para los bienes inmateriales debe haber una relación

entre el inventor y su obra que le permita el goce exclusivo de la misma, pero dicha relación no puede denominarse propiedad, sino derecho a la explotación de las creaciones intelectuales, pues si se aceptara la existencia de la propiedad de las invenciones, entonces debería protegérseles con privilegios exclusivos, absolutos y perpetuos, cosa que no sucede, pues el derecho de explotación es temporal²⁷.

3.4. TERORIA QUE ASIMILA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU CREACION CON UN DERECHO PERSONAL.

Numerosos autores han seguido esta teoría, sin embargo, el alemán Von Gierke O. es quien le ha dado una formulación más completa, por lo cual es su pensamiento lo que aquí se expondrá. Este funda su teoría en que lo creado conserva evidentemente un ligamen de carácter intelectual que origina, a su vez, un derecho de naturaleza personal, como puede ser el buen nombre que resulta de una obra, la fama, etcétera. Este derecho no entra en el derecho patrimonial, existe independientemente del mismo y no puede ser confundido con él. A este derecho se lo considera así como un atributo personal que no tiene relación con su disfrute económico.

27. REYNOSO OBREGON MARIO DANIEL, Ob. cit., Págs. 66 y 67.

También se estima de igual modo que el derecho moral y el derecho privado de explotación no son sino dos aspectos diferentes de un mismo derecho que nace en beneficio del autor, lo que lo constituye en un derecho personal y no en un derecho patrimonial. De aquí que en la realidad se le señale como una prolongación de la personalidad; por eso la protección que dispensa es simplemente la protección de la persona del creador, a quien trata de asegurarle la recompensa de su trabajo mediante el derecho exclusivo de explotación, lo que no es otra cosa para esta teoría que una medida tendiente a garantizar el respeto de la actividad personal del inventor. Es así como dicho inventor no solamente tiene derecho de fabricar y vender su obra, sino también de cederla como y cuando le plazca, y de impedir que otros la fabriquen y vendan.

De esta manera el derecho de patentes se encuentra comprendido en el grupo de derechos que tienen por objeto la defensa de la personalidad, el respeto del honor, de la reputación, de la libertad creadora y de la libre disposición gratuita u onerosa de lo creado. El aspecto moral y las consecuencias pecuniarias, derivan, para esta teoría, de la personalidad misma del autor²⁸.

28. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Págs. 665 y 666.

3.5. TEORIA QUE CALIFICA EL DERECHO QUE TIENE EL INVENTOR SOBRE SU CREACION COMO UN DERECHO CONTRACTUAL.

Esta teoría consideró un obstáculo atribuir al derecho del inventor sobre su obra la noción absoluta de propiedad, por eso en Francia la ley revolucionaria sobre patentes de invención de 1791 fué suplantada por la nueva ley de 1844, inspirada en la concepción roussoniana del contrato, que expuesta ya por Boufflers ante la Asamblea Constituyente de 1790, fué reiterada por Felipe Dupin en 1843, quien dijo que la patente es una transacción equitativa, un verdadero contrato, un trueque que se opera entre los autores de un nuevo descubrimiento y la sociedad, pues los primeros aportan los nobles productos de su inteligencia y la sociedad les garantiza la ventaja de su explotación exclusiva durante un tiempo determinado. Pero ya antes Marion, en 1586, sostuvo en un discurso pronunciado ante el Parlamento de París que el derecho de los autores consistía en un contrato celebrado entre el autor y la sociedad. El primero presta un servicio a esta última, la cual le otorga, en cambio, el privilegio de reproducir y vender su obra, porque sería difícil determinar caso por caso el precio que le pertenecería al autor por dicho servicio.

Según esta teoría, el inventor, con su creación, aporta una utilidad a la sociedad, por lo que tiene un derecho natural a una recompensa, la cual a su vez también produce un

beneficio a la sociedad, porque impele a hacer nuevas invenciones, a hacer nuevos progresos que se tornan en ventaja para la sociedad misma. Si los inventores no estuviesen protegidos, buscarían refugiarse en el secreto, lo cual perjudicaría a la sociedad, de aquí que, como ésta debe remunerar a los inventores, ha establecido que por un cierto tiempo sólo ellos puedan explotar sus invenciones y obtener con ello algún beneficio.

La exclusividad del uso de la invención no deriva de la personalidad del autor, ni de la propiedad o del dominio directo sobre la cosa inventada, sino de una creación ficticia de la ley, consistente en un modo de remuneración elegido por la sociedad por razones prácticas. Esto es, el derecho de explotación exclusiva concedido al inventor mediante una patente, constituye un verdadero derecho de privilegio o un monopolio de naturaleza legítima²⁹.

3.6. COMENTARIOS :

El derecho que el inventor tiene sobre su invención es un derecho que posee características propias y aunque guarde más o menos similitud con algunos otros derechos, en realidad

29. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Págs. 671 a 673.

es distinto de todos aquellos con los cuales se le quiere equiparar para determinar su naturaleza jurídica.

En nuestro medio jurídico sería un error querer determinar la naturaleza jurídica del derecho que el inventor tiene sobre su invención, partiendo de la base de asimilarlo a otros derechos para aplicarle la naturaleza jurídica de éstos.

Tal procedimiento sería un error sobre todo porque en nuestro medio existen ordenamientos jurídicos que lo regulan específicamente y lo identifican con plenitud, dándole no sólo un nombre: DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACION (art. 9 LFPPI).

También señalando sus características esenciales, consistentes en que: ES UN DERECHO EXCLUSIVO, ABSOLUTO Y TEMPORAL (arts. 9, 10, 23, 24 y 223 LFPPI).

Y diciendo que: "LA EXPLOTACION DE LA INVENCIÓN PATENTADA CONSISTE EN LA UTILIZACIÓN DEL PROCESO PATENTADO, LA FABRICACION Y DISTRIBUCION O LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO PATENTADO, EFECTUADOS EN MEXICO POR EL TITULAR DE LA PATENTE" (art. 25 LFPPI).

Así pues, para determinar la naturaleza jurídica del derecho que el inventor tiene sobre su invención, consideramos que es conveniente tener en cuenta los ordenamientos jurídicos que lo regulan, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que es la ley reglamentaria encargada en nuestro país de regular la protección jurídica de las invenciones.

Pues bien, en los artículos 28, párrafo octavo, y 89, fracción XV de Nuestra Constitución se dice que a los inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria se les otorgan privilegios exclusivos por tiempo limitado para el uso de sus inventos, es decir, nuestra Constitución no habla de derechos del inventor, sino de privilegios. Y por lo que se refiere a la ley reglamentaria de las disposiciones constitucionales antes mencionada, es decir la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en sus artículos 9 y 10, clara y expresamente nos dice que los inventores tienen sobre sus invenciones el derecho exclusivo de explotarlas en su provecho, y que dicho derecho se les otorga exclusivamente a través de una patente de invención.

Por otra parte, atendiendo a la clasificación que existe del derecho, la cual como se sabe, fundamentalmente obedece al ámbito de su aplicación, a las materias específicas a las cuales se refiere y a la intervención del Estado en su control y aplicación³⁰; tenemos que nuestra Constitución

30. RAQUEL GUTIERREZ ARAGON Y ROSA MARIA RAMOS VERASTEGUI, Esquema Fundamental del Derecho Mexicano, Edit. Porrúa, 10ma. ed., México, D.F. 1992, Págs. 65 a 67.
VARIOS, Diccionario Jurídico Mexicano D-H, Edit. Porrúa y UNAM, 2a. ed., México, D.F. 1987, Pág. 1040.

pertenece o está comprendida dentro de lo que se conoce como Derecho Público Interno, y que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial forma parte del Derecho Administrativo Federal, el cual también pertenece al Derecho Público Interno.

En la doctrina se insiste en crear una nueva rama del derecho con el nombre de Derecho de la Propiedad Intelectual, con la finalidad de incluir en él todo lo concerniente al Derecho de Autor y al Derecho de la Propiedad Industrial, sin embargo, esta nueva clasificación no acaba de aceptarse en forma definitiva, y el hecho es que en nuestro país, tanto El Derecho de Autor como el El Derecho de la Propiedad Industrial, forman parte del Derecho Administrativo Federal.

Así pues, del análisis de los ordenamientos jurídicos que regulan el derecho que el inventor tiene sobre su invención, se concluyen dos cosas: primero, el derecho que el inventor tiene sobre su invención es un derecho exclusivo de explotación de la misma; y segundo, en cuanto a la naturaleza jurídica de este derecho, tenemos que se trata de un derecho de orden público administrativo federal, que posee como características esenciales el que es exclusivo, absoluto y temporal.

Las características esenciales del derecho exclusivo de explotación que el inventor tiene sobre su invención, consisten en lo siguiente:

- Es UN DERECHO EXCLUSIVO porque nadie, además del inventor y de a quien éste autorice, puede hacer uso de dicho derecho o hacerlo valer frente a terceros.

- Este DERECHO ES ABSOLUTO porque el inventor puede hacerlo valer y oponerlo en contra de todo mundo, es decir, lo puede ejercitar en contra de cualquier tercero que se lo viole o invada.

- Y ES UN DERECHO TEMPORAL porque tiene un duración limitada en el tiempo, es decir que, después de cierto tiempo, este derecho cae en el dominio público y pasa a ser propiedad común.

Sin embargo, la doctrina no sólo se ha ocupado del derecho que el inventor tiene sobre su invención después de que la patenta, sino también del derecho que tiene antes de que esto suceda. Al respecto puede decirse que antes de que el inventor solicite y obtenga la protección jurídica para su invención, tiene y ejerce sobre ella una propiedad originaria de hecho, pero no de derecho. Esta propiedad originaria del inventor sobre su invención es de hecho y no de derecho porque, aunque real y efectivamente el inventor tiene una absoluta disposición y dominio sobre su invención, a tal grado que puede hacer con ella lo que mejor le parezca, la ley no le reconoce ese dominio o propiedad sobre su invención, la ley no le da protección jurídica en ese sentido, y por consiguiente el inventor no puede hacer valer

ni oponer a terceros esa propiedad de hecho que tiene sobre su invención. Pese a todo, se insiste en que el inventor sí es propietario originario de hecho de su invención porque él es quien la crea y quien le da existencia, y por este sólo hecho, resulta lógico y natural que el inventor como creador sea el dueño y propietario de su creación, aun y cuando jurídicamente no se le reconozca esa propiedad.

El que una invención no tenga protección jurídica desde el momento en que es creada, tiene como consecuencia que el inventor no pueda darla a conocer o explotarla públicamente sin antes solicitar y obtener su protección jurídica mediante una patente de invención, pues de lo contrario, si el inventor hace pública su invención antes de patentarla, entonces cualquier persona podrá hacer uso de ella o explotarla en su provecho sin que el inventor legalmente pueda hacerle reclamación alguna.

Pese a todo, antes de que el inventor patente su invención, la ley de alguna manera le reconoce algún derecho sobre ella, pues lo faculta para acudir ante la autoridad a solicitar y obtener su protección jurídica (arts. 9 y 10 LFPPI), sin embargo este derecho o facultad que la ley le reconoce al inventor, no es un derecho de propiedad, sino de petición y concesión, pues la única forma de proteger jurídicamente a una invención, es mediante una patente de invención, cuya expedición es el derecho subjetivo que todo

inventor tiene de pedir y obtener de la autoridad, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señale la ley (arts. 9 y 10 LFPPI).

Resumiendo, puede decirse que originariamente el inventor no tiene un derecho de propiedad sobre su invención, sin embargo, por ser él el creador y quien le da existencia a su invención, sí es su propietario originario de hecho, sólo que esta propiedad no la puede ejercitar ni hacer valer frente a terceros, porque carece de protección jurídica o reconocimiento legal.

Y por otra parte, después de que el inventor solicita y obtiene de la autoridad la protección jurídica para su invención, es decir, después de que la patenta, tampoco tiene un derecho de propiedad sobre ella, pues el único derecho que la ley le otorga, es el derecho exclusivo de explotar su invención en su provecho. Efectivamente, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en ninguno de sus artículos menciona que el inventor sea propietario o tenga algún derecho de propiedad sobre su invención. Esta ley se refiere al titular de la patente de invención, pero no al titular de la invención, es decir que esta ley sólo se ocupa del titular del derecho exclusivo de explotación, que es el único derecho que se otorga y protege a través de una patente de invención. Además, el hecho de ser titular de una patente de invención no significa ser titular de la invención que

protege, y menos ejercer un derecho de propiedad sobre ella, sobre todo porque patente e invención no son lo mismo, pues la patente es el título o documento donde se hace constar el derecho exclusivo que se tiene de explotar la invención, y la invención en cambio, es lo que el inventor crea y que, de acuerdo con nuestras disposiciones legales, jurídicamente está destinado a ser propiedad común, o a no ser propiedad de nadie, dependiendo de si el inventor decide darla a conocer o no, es decir, de si la hace pública o no.

En conclusión, nuestra opinión es que el único derecho que la ley le otorga y reconoce al inventor sobre su invención, es un derecho exclusivo de explotación. Y por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de este derecho, de conformidad con los ordenamientos jurídicos que lo regulan, cabe afirmar que se trata de un derecho público administrativo federal, que posee como características esenciales el que es exclusivo, absoluto y temporal (arts. 28, párrafo 8vo. y 89, Frac. XV de la Const.; y 9, 10, 23, 24 y 223 de la LFPPI).

C A P I T U L O I V

CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCION

4.1. CONCEPTO DE INVENCION.

El progreso de la humanidad en gran parte depende de la capacidad inventiva del intelecto humano, toda vez que las invenciones son uno de los factores que determinan el curso que deberá seguir el *modus vivendi* de la sociedad.

Por estar sustentado el derecho de patente de invención principalmente en la capacidad inventiva del hombre, es necesario determinar con claridad que se entiende por invención desde el punto de vista jurídico, y en especial con referencia al derecho de que se otorguen privilegios de explotación exclusiva de un invento.

La concepción creativa del hombre aplicada a la industria es el elemento primario con el cual se cuenta para determinar el concepto de invención.

Hasta antes de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, nuestra legislación de la materia no había definido el concepto de invención, limitándose las leyes anteriores a reglamentar de manera descriptiva y limitativa lo que era patentable y lo que no.

La nueva ley sobre patentes de invención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991, en

su artículo 16 define a la invención como: "Toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta".

Esta definición de invención no es del todo apropiada para aplicarse en materia de patentes de invención, sobre todo porque, si bien es cierto que todas las creaciones humanas que transforman la materia y la energía que existe en la naturaleza pueden considerarse como inventos, también lo es que no todos esos inventos pueden ser objeto de una patente, tan es así que la misma ley en cita, en su artículo 20 señala limitativamente las invenciones que pueden ser objeto de una patente en México y las que no pueden serlo.

Para eliminar los inconvenientes apuntados y de acuerdo con los fines de este trabajo, considero que es más adecuado incluir en el concepto de invención aquellas características que, desde el punto de vista legal, permiten que los inventos sean patentables, pretendiendo con ello tener a la mano un concepto jurídico de invención que pueda aplicarse de manera más precisa dentro del campo legal de las patentes de invención.

Así pues, la invención destinada a ser protegida jurídica y temporalmente por una patente, se define como la creación humana de carácter novedoso, que se traduce en la aplicación

industrial de una técnica específica destinada a transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza.

El concepto jurídico de invención es el concepto principal sobre el cual gira el derecho de patentes, por ello se tomará como base para hacer el estudio de los requisitos indispensables que deben reunirse para obtener la concesión de las patentes de invención, como son: la novedad y la industriabilidad, mismos que serán analizados más adelante.

4.2. DEFINICION DE PATENTE DE INVENCION.

Dado el interés social que representan las invenciones en el avance industrial de los distintos países, resulta imperativo darles una protección jurídica especial que permita compensar a su autor por la actividad creativa que realiza, combinando su facultad intelectual con sus conocimientos científicos y técnicos.

Uno de los instrumentos jurídicos creados para proteger los derechos del titular de un invento, es la patente de invención.

Hasta este momento nuestras leyes no han proporcionado una definición de patente de invención, de ahí que los tratadistas de la materia se hayan encargado de hacerlo.

A continuación se citarán en forma enunciativa algunas definiciones de especialistas en esta rama del derecho, las

cuales son de gran utilidad para lograr adquirir un concepto más claro sobre la esencia de la patente de invención.

El tratadista H. Allart, nos dice que la patente de invención es: "Un título oficial que indica la hora, el día, así como la naturaleza de la invención, éste es el acto que dá nacimiento o vida a la invención"; más adelante manifiesta: "El derecho del inventor procede del invento mismo, pero ese derecho no está reconocido y protegido por la ley hasta que conste en un título oficial, que es la patente de invención"³¹.

Por su parte M. Poulet, vierte el siguiente concepto: "La patente de invención es un acto emanado de la autoridad administrativa, una orden ministerial que tiene por objeto la retribución y provecho de la petición a la solicitud para legalizar sus derechos a una invención y beneficiarse de la protección organizada y creada por la ley de 5 de julio de 1884"³².

Para el especialista Carlos H. Pareja, "La patente es el derecho exclusivo de explotación que se reconoce a los autores de nuevos descubrimientos, invenciones, mejoras o

31. H. ALLART, Traite Theorique Practique de Brevets D'invention. 3ra. Ed., París, 1911; citado por Francisco Javier Ibarrola Quintana, Tesis Profesional. "La Patente Industrial en la Legislación Mexicana", UNAM 1967, Pág. 54.

32. M. POUILLET, Traite Theorique et Practique de Brevets D'invention et de la Contrefaçon, París 1889. citado por Francisco Javier Ibarrola Quintana, Ob. cit., Pág. 54.

perfeccionamientos en todos los ramos de la industria; tal derecho por ser exclusivo constituye un privilegio"³³.

El jurista español García Oviedo nos proporciona la siguiente definición: "Se entiende por patente el certificado que otorga el Estado, por el cual se reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente una invención en la industria y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de esta invención, por un tiempo determinado"³⁴.

Dentro de nuestros tratadistas, el maestro Jorge Barrera Graf define a la patente de invención de la siguiente forma: "Esta estriba por una parte, en el derecho absoluto de la explotación exclusiva de la invención que la ley concede al inventor o causahabiente, así como la obligación que el beneficiario contrae de pagar privatísticamente, o sea periódicamente, ciertos derechos fiscales, y el deber de explotar efectivamente la invención; por la otra consiste en el título documento que el Estado expide a favor del inventor o su causahabiente"³⁵.

Así también, el Doctor y Maestro en Derecho, David Rangel Medina, nos dice que la patente de invención "es el

33. CARLOS H. PAREJA, Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Pág. 130.

34. GARCIA OVIEDO, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Pág. 130.

35. JORGE BARRERA GRAF, Ob. Cit. Pág. 365.

documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales³⁶.

Las definiciones antes expuestas dan una idea clara del concepto tradicional de la patente de invención, pero para una mejor comprensión del mismo, es necesario hacer un análisis de los elementos que en ellas se utilizan.

Así pues, encontramos que en las definiciones mencionadas permanecen constantes los siguientes puntos esenciales:

a. La patente de invención es un reconocimiento hecho por el Estado;

b. Este reconocimiento se realiza mediante un acto administrativo;

c. El acto administrativo se manifiesta a través del otorgamiento de un título;

d. El título protege jurídicamente a un invento, concediendo el privilegio exclusivo de la explotación industrial del mismo;

e. Este privilegio exclusivo de explotación industrial del invento, es de carácter temporal y se otorga al inventor

36. DAVID RANGEL MEDINA, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, Méx., D.F. 1991, pág. 23.

o a su causahabiente;

f. Para mantener vigente de la patente de invención y el privilegio que ampara, deben hacerse pagos periódicos de los derechos fiscales que fijen las leyes correspondientes.

Estos son los elementos constitutivos de la patente de invención, en cuya determinación coinciden los tratadistas antes citados. Reuniéndolos y ordenándolos llegamos a la siguiente conclusión: la patente de invención es el reconocimiento hecho por el Estado a través de un acto administrativo, que se manifiesta mediante la expedición de un título, a favor del inventor o su causahabiente, en el cual se protege a un invento, concediendo temporalmente el privilegio exclusivo de su explotación industrial, previo el pago de los derechos fiscales correspondientes.

En esta definición queda plenamente comprendido el concepto tradicional de patente de invención, sin embargo, considero que la misma puede expresarse de manera más técnica y concisa, desde el punto de vista jurídico, de la siguiente manera: PATENTE DE INVENCION es el documento expedido por la Autoridad Administrativa, en el cual se consigna el derecho exclusivo y temporal, que se reconoce al inventor o a su causahabiente, de explotar industrialmente su invento, previo el pago de los derechos fiscales correspondientes.

Esta definición de carácter general de patente de invención, es la que se manejará en el presente trabajo.

4.3. DERECHO.

DERECHO, en sentido jurídico, es el conjunto de normas bilaterales, externas, heterónomas y coercibles que tienen por objeto regular la conducta social externa del hombre³⁷.

4.4. DERECHO PUBLICO.

DERECHO PUBLICO es el conjunto de normas que regulan la organización del Estado y la actividad que desarrolla como Poder Soberano, tendiente a cumplir con las atribuciones que le competen frente a los gobernados y frente a los demás Estados³⁸.

4.5. DERECHO PRIVADO.

DERECHO PRIVADO es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí y de los particulares con el Estado cuando éste no ejerce funciones de Poder Público, Político y Soberano³⁹.

4.6 DERECHO SUBJETIVO.

DERECHO SUBJETIVO es la facultad concedida y garantizada jurídicamente a las personas para hacer, no hacer o exigir una conducta⁴⁰.

37. ACOSTA ROMERO MIGUEL, Teoría General del Derecho Administrativo, Edit. Porrúa, 7ma. ed., México, D.F. 1986, Pág. 12. CLEMENTE SOTO ALVAREZ, Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones de Derecho Civil, Edit. Limusa, México, D.F. 1984. Pág. 28.

38. Ibid., Págs. 18 y 30 resp.

39. ACOSTA ROMERO MIGUEL, Ob. Cit., Pág. 18.

40. PALOMAR DE MIGUEL JUAN, Diccionario Para Juristas, Edit. Mayo, Méx., D.F. 1981, Pág. 407.

4.7. DERECHO OBJETIVO.

DERECHO OBJETIVO es el conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico vigente⁴¹.

4.8. DERECHO ADMINISTRATIVO.

DERECHO ADMINISTRATIVO es el conjunto de normas que regulan la organización, estructura y actividad del Estado que se identifica con la administración pública, así como sus relaciones con otros órganos del Estado y con los particulares⁴².

4.9. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL es la rama del Derecho Público Administrativo que se encarga de regular las prerrogativas y beneficios que legalmente se reconocen y establecen en favor de los autores, inventores y de sus causahabientes por la creación e invención de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales⁴³.

4.10. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL es la rama del Derecho de Propiedad Intelectual que se encarga de regular el fomento y protección de la actividad inventiva de aplicación

41. ACOSTA ROMERO MIGUEL, Ob. cit., Pág. 13

42. PALOMAR DE MIGUEL JUAN, Ob. Cit., Pág. 406.

43. RANGEL MEDINA DAVID, Ob. cit. Pág. 7.

industrial, las patentes de invenciones y sus mejoras, los modelos de utilidad y los diseños industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, y las denominaciones de origen (art. 2 LFPPI).

4.11. DERECHO DE PATENTE DE INVENCION.

DERECHO DE PATENTE DE INVENCION, como conjunto de normas, es la parte del Derecho de Propiedad Industrial que se encarga de regular la protección y fomento de las invenciones de aplicación industrial y sus mejoras.

DERECHO DE PATENTE DE INVENCION, como atributo de las personas, es la facultad que tienen los inventores o sus causahabientes, de acudir ante la autoridad administrativa a solicitar la expedición del título que temporalmente les otorgue el privilegio exclusivo de explotar su invención en su provecho.

4.12. INVENCION PATENTABLE.

INVENCION PATENTABLE es la creación humana de carácter novedoso, que se traduce en la aplicación industrial de una técnica específica destinada a transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza.

4.13. PATENTE DE INVENCION.

PATENTE DE INVENCION es el documento expedido por la Autoridad Administrativa, en el cual se consigna el derecho exclusivo y temporal que se le reconoce al inventor o a su

causahabiente, de explotar industrialmente su invención, previo el pago de los derechos fiscales correspondientes.

4.14. INVENTOR.

INVENTOR es la persona física que crea una invención, una mejora, un modelo de utilidad o un diseño industrial (art. 13 LFPPI).

4.15. ACTIVIDAD INVENTIVA.

ACTIVIDAD INVENTIVA es el proceso creativo realizado por el hombre, cuyos resultados no son deducibles de manera evidente del estado de la técnica para un técnico en la materia (art. 12, Frac. III. LFPPI).

4.16. NUEVO.

NUEVO es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica (art. 12, frac. I. LFPPI).

4.17. ESTADO DE LA TECNICA.

ESTADO DE LA TECNICA es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, o por cualquier otro medio de difusión o información, o porque se han explotado art. 12, frac. II. LFPPI).

4.18. APLICACION INDUSTRIAL.

APLICACION INDUSTRIAL es la posibilidad de que cualquier proceso o producto sea aplicado o producido en

algún ramo de la industria (agrícola, ganadera, pesquera, minera, de transformación, de construcción, farmacéutica, química, alimenticia, y de toda clase de servicios art. 12, frac. IV. LFPPI).

4.19. REIVINDICACION.

REIVINDICACION es la característica esencial de la invención de un proceso o producto cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de su patente o registro, y en su caso se otorga en el título correspondiente (arts. 21, 35 y 47 LFPPI).

4.20. CAUSAHABIENTE.

CAUSAHABIENTE es la persona física o moral que mediante herencia, cesión o cualquier otro título legal, adquiere del inventor los derechos que tiene sobre su invención (art. 27 RLIM).

4.21. FECHA DE PRESENTACION.

FECHA DE PRESENTACION es la hora, el día, el mes y el año en que se entrega la solicitud de la patente de invención en las oficinas de la autoridad administrativa autorizada para tal efecto, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos señalados en la ley, de no ser así, la fecha de presentación será aquella en la que se cumpla con dichos requisitos (art. 12, frac. VI. LFPPI).

4.22. EXPLOTACION DE UNA INVENCION PATENTADA.

EXPLOTACION DE UNA INVENCION PATENTADA es la utilización del proceso patentado, la fabricación y distribución o la fabricación y comercialización del producto patentado, efectuadas en México directamente por el titular de la patente o a través de terceros con su consentimiento (arts. 25, 69 y 70 LFPPI).

4.23. LICENCIA DE EXPLOTACION DE UNA INVENCION PATENTADA.

LICENCIA DE EXPLOTACION DE UNA INVENCION PATENTADA es la facultad, permiso o autorización que se concede, en forma gratuita u onerosa, a un tercero interesado, para que explote la invención patentada (arts 63, 70 y 77 LFPPI).

4.24. CLASES DE LICENCIAS DE EXPLOTACION DE UNA INVENCION PATENTADA.

En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial las licencias de explotación de una invención patentada se dividen en tres clases, a saber:

a. LICENCIAS CONTRACTUALES O CONVENCIONALES DE EXPLOTACION DE UNA INVENCION PATENTADA, es el contrato en virtud del cual el titular de una patente de invención o licenciante, concede, en forma gratuita u onerosa, a un tercero o licenciatarario, autorización para explotar la invención patentada, sin transmitirle la propiedad de la misma (art. 63 a 69 LFPPI).

b. LICENCIAS OBLIGATORIAS DE EXPLOTACION DE UNA INVENCION PATENTADA, es la autorización onerosa de explotar una invención patentada, concedida por la Autoridad Administrativa o licenciante, en favor de un tercero interesado o licenciataria (arts 70 a 76 LFPPI).

c. LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA DE EXPLOTACION DE UNA INVENCION PATENTADA, es la autorización onerosa de explotar una invención patentada, concedida por la Autoridad Administrativa o licenciante, en favor de un tercero o licenciataria, en casos de emergencia o seguridad nacional, para garantizar la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población (art 77 y 72 LFPPI).

4.25. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE UNA INVENCION.

Son todas las condiciones o exigencias contenidas en la ley y con las cuales el inventor o el solicitante de una patente de invención deben de cumplir, con el fin de proporcionar a la Autoridad Administrativa los elementos necesarios y suficientes con los cuales se le ponga en la posibilidad de que pueda resolver si la patente de la invención planteada debe otorgarse o no.

En materia de patentes de invención puede hablarse de dos clases de requisitos de patentabilidad, a saber: unos que

son esenciales porque sin ellos no es posible otorgar una patente de invención y necesariamente deben estar presentes en la invención que se pretenda patentar; y otros que no son esenciales porque pueden estar presentes o no, y más bien son elementos accesorios que se deben acompañar a la solicitud de la patente.

La doctrina sobre patentes de invención siempre ha señalado como requisitos esenciales de patentabilidad de una invención: la novedad de la invención y la industriabilidad de la misma.

a. NOVEDAD DE LA INVENCIÓN.

El primer requisito que señala la doctrina y que nuestra legislación exige para que una invención sea patentable, es su novedad, tal como nos lo hace saber el maestro David Rangel Medina al afirmar: "Del examen de los diversos informes presentados al Congreso, se desprende que la condición de novedad está consagrada de modo expreso en la mayor parte de las leyes, las cuales se refieren a este requisito al definir el concepto de invención patentable o al delimitar el campo de aplicación legal mediante la simple enumeración de lo que es patentable. Vemos este sistema en las leyes de Argentina, art. 2; Chilena, art. 4; Colombiana, art. 1 y 4; Dominicana, art. 2; Guatemalteca, art. 3; Hondureña, art. 5; Mexicana, art. 4; Nicaragüense, art. 4;

Panameña, arts. 1987 y 1947 del Código Administrativo y art. 1 del Decreto de Tres de Marzo de 1939; Paraguaya, art. 2; Uruguay, arts. 1 y 2; Venezolana art. 14"⁴⁴.

El concepto de 'nuevo' debe ser entendido en su acepción jurídica y no simplemente en sentido gramatical, como lo hace notar el maestro César Sepúlveda al decir: "El significado de 'nuevo' en la forma en la que se usa en la ley, es mucho más restringido que una definición común. Significa 'novedoso', esto es, que tenga carácter diferente de una cosa que le precedió"⁴⁵.

El eminente tratadista alemán Kohler, nos dice acerca de este requisito de patentabilidad: "La invención debe de aportar algo nuevo a la industria, algo que hasta entonces fuera desconocido o no explotado; es decir, debe de contribuir al progreso y a la superación de la técnica industrial corrientes, ya sea en sus principios, por la idea que le sirve de base, o en sus medios de realización por las dificultades que el inventor ha tenido que vencer, o en fin, en sus resultados económicos, por las ventajas no alcanzadas aún y que logra la invención para la industria"⁴⁶.

En su obra Tratado de Derecho Mercantil el maestro Jorge Berrera Graf, amplía el concepto de novedad de la invención

44. DAVID RANGEL MEDINA, La Novedad del Objeto en la Patente, Rev. Méx. de la Prop. Ind. y Art. No. 2, Méx., Julio-Diciembre de 1963, Pág. 235.

45. CESAR SEPULVEDA, Ob. cit. Pág. 50.

46. KOHLER, cit. por JUAN GONZALEZ CARRASCO, Ob.cit. Pág. 36.

al decir: "Pero, además, la novedad de la invención debe ser de tal naturaleza que signifique una real innovación para la industria, o sea, que no basta una simple mejora, una adición o la corrección de un defecto, no basta una aportación secundaria que cualquier hombre de mediana preparación o de normal habilidad técnica o artística pudiera obtener de un medio ya conocido, sino que se requiere un adelanto efectivo, el cual, según la fórmula de la jurisprudencia francesa, se valora por las dificultades que el inventor hubo de vencer y se aprecia (discrecionalmente) por la diferencia entre la invención y el estado anterior de la técnica, sin que por ello se exija un progreso inmediato, ni menos un grado de perfección del invento que, generalmente, es difícil alcanzar cuando se inicia la explotación"⁴⁷.

Mucho menos severo es el concepto de novedad de Don Felipe de Solá Cañizares, al decir que: "Por novedad de un invento se entiende que el objeto que constituye el invento, o sea el resultado de la actividad inventiva, no es conocido públicamente y de forma suficiente para que un técnico en la materia pueda realizarlo"⁴⁸.

Las opiniones anteriores son suficientes para demostrar que el concepto de novedad de la invención no puede ser

47. JORGE BARRERA GRAF. Ob. cit. Pág. 339.

48. FELIPE DE SOLA CAÑIZARES, Tratado de Derecho Comercial Comparado, parte a cargo de CARLOS F. MASCAREÑAS. Edit. Montaner y Simón, Barcelona, 1962, Tomo II, Págs. 307 y 308.

tratado en una forma extremadamente rígida, dentro de nuestra sociedad técnica. Se ha tratado de encontrar soluciones intermedias que se ajusten a las necesidades de cada país, sin romper con este principio esencial del derecho de exclusividad industrial.

Este elemento por ser esencial, requiere que de parte del legislador exista un verdadero sentido de responsabilidad social, para que le dé el trato justo y adecuado que las necesidades de la comunidad imponen; de ello depende en gran parte el curso que la actividad industrial tomará al ser frenada o impulsada por las normas legales.

b. INDUSTRIABILIDAD DE LA INVENCIÓN.

Este es el segundo elemento para que la actividad creativa logre producir consecuencias de derecho. En efecto, las legislaciones sobre patentes, al igual que la doctrina, están de acuerdo en que una invención que carezca de industriabilidad se encuentra en lugar aparte del derecho que consagra los privilegios técnicos, por lo cual es imprescindible determinar claramente este concepto.

Para el tratadista Jorge Barrera Graf, "La industriabilidad de la invención significa que esta sea susceptible de una utilización industrial; es decir, que el objeto de la invención tenga una utilidad práctica (y de aquí la íntima relación entre la utilidad y el carácter industrial de la invención) y que pueda someterse a una explotación o

transformación de materias primas, de obtención de productos o servicios, o de nuevos satisfactores económicos.

Esta característica de la invención excluye del campo de aplicación del derecho industrial los métodos y sistemas que, a pesar de ser empleados por la industria y el comercio en general, no implican elaboración o transformación de materias primas, ni obtención de productos o servicios, como sucede con los sistemas de contabilidad, de financiamiento, de producción, de ventas, de fabricación (producción) en serie, etcétera"⁴⁹.

Nos dice el jurista Felipe de Solá Cañizares: "La otra condición objetiva de patentabilidad de una invención es que sea susceptible de explotación industrial.

Sin posibilidad de una explotación industrial no puede haber una concesión de explotación industrial en exclusiva y, por lo tanto, no puede haber patente de invención. Una patente de invención cuyo objeto no fuera industrializable carecería de sentido"⁵⁰.

El requisito de que la técnica sobre la cual se va a otorgar una patente sea eminentemente industrial, se debe a que uno de los principales elementos que legitiman el derecho exclusivo de explotación, es que los beneficios de la

49. JORGE BARRERA GRAF, Ob. cit. Pág. 340.

50. FELIPE DE SOLA CAÑIZARES, Ob. Cit. Tomo II, Pág. 314.

invención repercutan en la colectividad. De ahí que el Estado al conceder el derecho exclusivo de explotación a través de la patente de invención, no sólo lo haga como premio a una idea brillante, sino también a cambio de que la invención algún día pueda ser explotada libremente en la industria, cuando la patente caiga al dominio público por expiración legal y natural de su vigencia; o para que la invención pueda ser explotada por quien obtenga una licencia obligatoria, en el supuesto de que el titular de la patente no explote industrialmente la invención.

Si se concedieran patentes sobre invenciones no industrializables, éstas operarían retardando el progreso social, pues difícilmente adquirirían la publicidad suficiente como para que terceras personas se percataran de su existencia e interesaran en ellas.

Para referirnos a los requisitos no esenciales de patentabilidad de una invención, nos guiaremos por las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que es la ley que en este momento rige esta materia en nuestro país.

Como principales requisitos de patentabilidad de una invención, en su artículo 15 nuestra ley señala los siguientes:

- que la invención sea nueva.
- que la invención sea resultado de una actividad inventiva.

- que la invención sea susceptible de aplicación industrial.

Y como requisitos no esenciales de patentabilidad de una invención, tenemos los siguientes:

- En primer lugar tenemos que el artículo 38 de nuestra ley dice que para obtener una patente de invención se debe presentar ante la Secretaría una solicitud por escrito, indicando el nombre, domicilio y nacionalidad del inventor o del solicitante, y la denominación de la invención.
- Posteriormente el artículo 43 de nuestra ley dice que la solicitud de patente debe referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera que conformen un concepto inventivo único.
- A continuación los artículos 45 y 47 nos dicen que a la solicitud de una patente de invención deben acompañarse: una descripción de la invención y sus reivindicaciones, un resumen de dicha descripción, los planos o dibujos técnicos que se hayan creado para explicarla o el material biológico en su caso, y el comprobante del pago de los derechos que se señalen en la ley.

4.26. CLASES DE PATENTES DE INVENCIÓN.

Los legisladores que se han ocupado en elaborar el derecho que regula las patentes de invención, han creado a través del tiempo una serie de modalidades dentro de los

privilegios técnicos, para adecuar esta figura a las necesidades de la comunidad para la cual trabajan. Así, la original patente de invención, al seguir la evolución operada en el mundo técnico, ha tenido necesidad de sufrir transformaciones y adaptaciones en su esencia y en su forma para continuar siendo el principal instrumento jurídico de la técnica moderna.

Los legisladores al encontrarse ante situaciones nuevas de carácter técnico, han tenido necesidad de ir transformando la institución de la patente de invención para ajustarla a los nuevos problemas jurídicos que el progreso acarrea tras de sí. En esta forma, la patente de invención ha tomado modalidades especiales necesarias para ser efectiva dentro de la sociedad. Al efectuarse este fenómeno, se han originado una serie de figuras con características y modalidades propias que, al repetirse en distintas legislaciones, han venido a crear diversas especies dentro del género de los privilegios técnicos. Para lograr obtener una idea precisa de la gran cantidad de situaciones que regula el derecho en materia de privilegios industriales, es necesario hacer mención de los principales tipos de patentes de invención que existen actualmente, a saber:

a. PATENTE DE INVENCION PROPIAMENTE DICHA.

Constituye la patente más importante dentro de los

sistemas jurídicos de patentes de invención, en razón de que sobre ella se originó esta institución.

El privilegio de explotación exclusiva sobre una invención pura y simple que se concedía a sus autores, da origen a la llamada patente de invención. Esta clase de patente es la más difundida y generalizada, y existe en todas las legislaciones sobre la materia.

La especulación creativa con aplicación técnica industrial en su máximo grado de pureza, es el objeto sobre el cual recae la patente de invención. La doctrina y las legislaciones sobre la materia, se han desarrollado teniendo como directriz la patente de invención, pues es la de mayor mérito y la que en forma más justa merece la protección del derecho.

b. PATENTE ADICIONAL.

Esta especie además del nombre de adicional, también recibe los de patente de mejoras o certificado de adición. La mayoría de las legislaciones la incluyen dentro de sus normas y es la que se presenta con mayor frecuencia, pues la mayoría de las invenciones generalmente recaen sobre correcciones, adiciones o mejoras de invenciones anteriores.

El jurista Carlos F. Mascareñas, en sus estudios de derecho comparado sobre la patente de invención, incluidos dentro de la obra de Derecho Comercial Comparado del

Tratadista Felipe de Solá Cañizares, nos dice acerca de esta clase de patente: "Un gran número de legisladores conocen el certificado de adición, llamado también patente adicional, o, en ciertos derechos, patentes de perfeccionamiento.

El objeto de estos certificados, o sea el invento que se reivindica, es un perfeccionamiento o complemento, una mejora del objeto reivindicado en una patente de invención, llamada patente principal. Está, pues, en relación con un invento anteriormente patentado.

El certificado de adición, viene a ser, podríamos decir, como un apéndice de una patente principal"⁵⁰.

Por su parte el argentino Breuer Moreno afirma: "El certificado de adición es la patente que obtiene el autor de una invención patentada para proteger un invento dependiente del ya patentado. Según dije más arriba, el certificado de adición se concede solamente al propietario de la patente principal; un tercero no puede obtenerlo"⁵¹.

El maestro César Cepúlveda nos dice al respecto: "La palabra 'mejora', en el sentido de la Ley de Patentes, significa un cambio, una alteración de la invención primitiva, que se traduce en un funcionamiento más eficaz, o en la obtención de un producto con propiedades diferentes. La mejora, por tanto, es una modificación útil, es corregir

50. FELIPE DE SOLA CAÑIZARES. Ob. cit. Tomo II Pág. 318.

51. BREUER MORENO. Ob. cit. Pág. 334.

imperfecciones descubiertas en el curso de operación de la invención. Supone, por consecuencia, una invención precedente con la cual queda indisolublemente ligada, si se refiere a un procedimiento o a una máquina, y será independiente de aquella cuando se trate de composición de materia. Esto es, la patente de mejoras concede privilegio sobre ellas, no sobre el conjunto ni sobre la invención anterior, pero en el caso de composición de substancias a las que un nuevo ingrediente o cambio en las proporciones le comunica propiedades nuevas, la patente ampara el conjunto"⁵².

El tratadista Jorge Barrera Graf, al referirse a este tema nos dice: "En cambio, la mejora o perfeccionamiento no constituye creación alguna, sino meramente, como su nombre lo indica, modificación, un cambio en una invención anterior, (patentada o del dominio público), que aporta un adelanto en la técnica, una mejoría del producto o del resultado de la invención previa. No hay en estas patentes una creación, sino un agregado, que si procede del mismo inventor lo llamamos adición, y si de un tercero, colaboración"⁵³.

El autor Breuer Moreno opina acerca de la patente de perfeccionamiento que: "no es un apéndice principal. Su título no está incorporado al de la principal; debe de obtenerse mediante los mismos requisitos; su duración no está

52. CESAR CEPULVEDA Ob, cit. Págs. 52 y 53.

53. JORGE BARRERA GRAF, Ob. cit. Pág. 351.

subordinada a la de la patente principal, y el hecho de que ésta sea declarada nula o caduca no afecta su validez. La subordinación existe sólo porque la explotación del invento protegido por ella implica la utilización del invento protegido por la patente principal"⁵⁴.

c. PATENTE PRECAUCIONAL.

Esta especie es de gran utilidad para los inventores, puesto que viene a proteger a la invención casi desde su nacimiento sin encontrar grandes obstáculos de procedimiento. "La precaucional en los Estados que la admiten, concede tan sólo un breve plazo de protección al que está inventando algo o ya lo inventó, pero le faltan determinados elementos o requisitos para solicitar la patente de invención definitiva y teme que alguien se apodere de sus ideas; entonces, mientras el plazo decursa tiene derecho de pedir en forma definitiva el reconocimiento del invento, el cual surtirá efectos legales desde la fecha que fue solicitada la patente precaucional"⁵⁵.

Carlos F. Mazcareñas nos dice acerca de la patente de precaución: "Se trata de una protección provisional de un invento, que por su carácter de provisional, es de corta duración. Se trata de ganar la prioridad sin necesidad de

54. BREUER MORENO, Ob. cit. Pág. 334.

55. PEDRO G. MEDINA Y SOBRADO, Ob. cit. Pág. 19.

esperar, para ello, al redactar la memoria o descripción de la patente o ultimar los detalles del invento, y con la prioridad, se trata de evitar que un tercero pueda adelantarse en solicitar la patente de invención por el mismo invento.

Esta patente existe en varias legislaciones Americanas. El derecho de Honduras por ejemplo, permite un registro provisional que viene a corresponder a esta patente de precaución"⁵⁶.

d. PATENTE DEPENDIENTE.

Este tipo de patente no es conocido por todas las legislaciones , y las que lo aceptan, lo hacen con grandes reservas.

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

A pesar de que es un principio lógico, algunas

56. FELIPE DE SOLA CANIZARES, Ob. cit. Pág. 321.

legislaciones establecen formalmente la prohibición, para el titular de la patente dependiente, de explotar el objeto de la patente principal.

La diferencia entre la patente dependiente y el certificado de adición es evidente. El certificado de adición corresponde a un perfeccionamiento que el inventor ha introducido en la propia invención, que adiciona a la patente principal y constituye un complemento. La patente dependiente es una patente con vida propia en cuanto a patente, pero cuyo objeto no puede ser explotado más que explotando el objeto de una patente anterior"⁵⁷.

e. PATENTE DE INTRODUCCION.

Este tipo de patente reviste una gran importancia en el mundo contemporáneo para los países subdesarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo. La aparición de esta especie de patente data del siglo pasado y muchas naciones son las que han obtenido grandes ventajas al incluirla en sus legislaciones.

Esta patente de introducción o de importación en la actualidad se encuentra incluida en las legislaciones de los siguientes países: Bélgica, Bolivia, Congo, Cuba, Ecuador, España, Francia, Honduras, Irak, Irán y Turquía.

Pedro Medina y Sobrado, jurista cubano, nos describe en

57. FELIPE DE SOLA CANIZARES, Ob. cit. Págs. 319 y 320.

la forma siguiente esta patente que tiene vigencia en su país: "Da el derecho exclusivo a quien desee establecer o haya establecido una industria nueva, procedente del extranjero, de fabricar, producir, vender un producto, o de utilizar un proceso durante cierto tiempo, como explotación industrial y lucrativa, pero con la limitación que no podrá impedir que otra persona traiga al país y venda objetos similares fabricados en el extranjero"⁵⁸.

"El objeto de esta patente es una invención ya patentada en el extranjero y que no es conocida en el país.

La solicitud se hace por otra persona diferente del titular de la patente extranjera. Si fuera éste ya no sería una patente de introducción, sino de invención.

La condición de novedad queda limitada al país. La condición personal es solamente la de ser el primer solicitante, pues por la propia naturaleza de esta patente no se puede exigir que el solicitante sea el inventor.

En general, el plazo de duración es el que queda a la patente extranjera, con algunas excepciones, como cuando se limita la duración, fijando un límite máximo aunque la patente extranjera tenga una duración mayor, o como cuando se finja un plazo de duración independiente y sin relación con la patente extranjera"⁵⁹.

58. PEDRO G. MEDINA Y SOBRADO, Ob. cit., Pág. 321.

59. FELIPE DE SOLA CAÑIZARES, Ob. Cit., Pág. 321.

f. PATENTE DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL.

"Un título de modelo o dibujo industrial es una concesión temporal de explotación industrial exclusiva de una creación de forma. El título recibe diferentes nombres según los países: patente de modelo o dibujo; certificado de registro, certificado de depósito.

No todas las legislaciones de los países reconocen los dibujos y modelos industriales como tales, ni siquiera todas las legislaciones de los países que forman la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, en algunos países es posible la protección de estos modelos o dibujos, mediante las leyes sobre Derechos de Autor, pero es evidente que no todos los modelos o dibujos industriales reúnen las condiciones de una obra susceptible de ser protegida como obra artística, con lo cual queda, por razón del objeto, limitada su protección"⁶⁰.

El maestro Jorge Barrera Graf nos dice al respecto: "A semejanza de las invenciones, en los modelos y dibujos industriales existe una creación de la inteligencia humana; e incluso, puede afirmarse que la creación de modelo o dibujo industrial tiene algo más de personal, de propio del autor, que la invención industrial misma, en cuanto en ésta, el genio inventivo del hombre se ayuda y se vale de recursos, de

60. FELIPE DE SOLA CAÑIZARES, Ob. Cit. T. II., Pág. 369

fuerzas y de elementos naturales para su actividad inventiva, en tanto que en aquellos existe una creación puramente intelectual que se reduce a una manifestación formal, y más precisamente, una manifestación ornamental que no siempre se concreta en una forma material"⁶¹.

En las patentes de modelo o dibujo industrial, el objeto de la protección es la forma, la manifestación en sus dimensiones y características exteriores, contemplada en forma esencial desde el punto de vista de la estética, y de aquí precisamente surge la diferencia entre estas patentes y las de modelo de utilidad que observan la forma desde el ángulo de su funcionalidad.

Los tipos de patentes descritos brevemente con anterioridad, son los que se encuentran incluidos en las diversas legislaciones existentes, las cuales utilizan una o varias de estas especies para resolver las necesidades específicas de cada Estado.

Existiendo tan amplia gama de tipos de patentes, los legisladores deben buscar las que se ajusten en mayor medida a las necesidades de su comunidad, para lograr un impulso efectivo de la industria a través de las invenciones.

En México, la Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial sólo contempla las patentes de invención

61. JORGE BARRERA GRAF, Ob. Cit., Pág. 353.

(arts. 2, 9, 10, 15, 38 a 61 y 223), y las modificaciones o mejoras a las invenciones patentadas las regula como registros de modelos de utilidad (arts. 27 a 30) y de diseños industriales (arts. 31 a 37).

La patente de invención, en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se otorga respecto de invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva, y susceptibles de aplicación industrial.

En cambio los registros de modelos de utilidad y los registros de diseños industriales, se otorgan respecto de invenciones que constituyan una mejora a otra invención ya patentada o registrada, siempre y cuando cumplan también con los requisitos de ser nuevos, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

Y por lo que se refiere al Convenio de París, el artículo 1 número 4 de este Convenio textualmente dice: Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de invención, patentes de importación, patentes de perfeccionamiento y certificados de adición, etc.

4.27. SISTEMA DE PATENTABILIDAD.

Es el procedimiento que sigue la Autoridad Administrativa para determinar si concede o no el otorgamiento de una patente de invención.

Siendo las patentes de invención una concesión que hace el Estado, se requiere necesariamente un procedimiento de concesión. Así tenemos que los procedimientos existentes para determinar la patentabilidad de una invención aplicados por las legislaciones en vigor en la mayoría de los Estados, son los de examinar o no examinar la novedad e industriabilidad de las invenciones, así como el de llamar a oposiciones a terceros que se consideren perjudicados o con mejor derecho a la patente de invención. Estudiando las diversas leyes de patentes que rigen en el mundo, se encuentra que existen cinco grandes sistemas de patentabilidad, a saber:

- a. Sistema de libre concesión, o sea, sin examen previo.
- b. Sistema sin examen previo con llamamiento a las oposiciones.
- c. Sistema de examen previo, limitado a las patentes anteriores del país donde se solicita la nueva patente, con llamamiento a las oposiciones.
- d. Sistema de examen previo.
- e. Sistema de examen previo con llamamiento a las oposiciones.

Los sistemas de patentabilidad en general tienen por finalidad examinar:

- La condición personal del solicitante de la patente de invención.
- Y las condiciones de fondo, que se refieren a:
 1. El objeto en sí mismo, o sea la clase de invención que es para ver si es de las que se pueden patentar o no.
 2. La invención en sí misma, para ver si realmente es una creación del inventor, producto de su actividad inventiva.
 3. La novedad de la invención.
 4. La posibilidad de explotar industrialmente la invención, condición que en ciertos derechos se llama utilidad.

A continuación se hace una pequeña referencia a los sistemas de patentabilidad que se han mencionado anteriormente:

a. Sistema sin previo examen.

En este sistema la Autoridad Administrativa no examina si se trata de una invención nueva susceptible de explotación industrial, sino que el solicitante de la patente sólo declara que es así, por lo cual en el título correspondiente también sólo se hace constar el cumplimiento de la formalidad legal de la solicitud documentada, y se concede cuando está en regla, exista realmente o no novedad en la invención, es decir, si por su naturaleza el objeto es patentable (máquina,

procedimiento, producto) y todos los documentos están en debida forma, la Autoridad Administrativa concede la patente, procede a su registro y expide el título correspondiente al solicitante.

Este sistema es llamado sistema francés, por ser la ley francesa la primera que lo adoptó, aunque también se le conoce como sistema latino. Además de Francia lo han establecido las leyes de otros países como Bélgica, Congo, Cuba, República Dominicana, España, Grecia, Haití, Irak, Irán, Italia, Libano, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Siria, Turquía y Viet-Nam.

Ciertamente, esta concesión no priva que los terceros perjudicados puedan ejercitar la acción de nulidad de la patente de invención ante los tribunales correspondientes.

b. Sistema sin examen previo, con llamamiento a las oposiciones.

En este sistema la Autoridad Administrativa no hace un examen de fondo de la invención que se trata de patentar, no examina si realmente es novedosa o no, sino que más bien hace un llamamiento general para que los terceros perjudicados puedan oponerse. Este llamamiento generalmente se hace mediante la publicación de la solicitud de la patente y de la descripción de la invención. Si no hay oposiciones se concede la patente. Si hay oposiciones estas son examinadas y se

resuelve lo que proceda. En otras palabras, en este sistema el examen de las condiciones de patentabilidad se hace teniendo en cuenta las alegaciones que proporcionen los terceros perjudicados. Este sistema es seguido por los siguientes países: Bolivia, Colombia, Panamá, Portugal, tenez, Uruguay y Venezuela.

c. Sistema de examen previo, limitado a las patentes anteriores del país donde se solicita la nueva patente, con llamamiento a las oposiciones.

En este sistema las patentes solicitadas son sometidas a un examen comparativo con las patentes concedidas o solicitadas con anterioridad y existentes en el país donde se solicita la nueva patente de invención. Si del examen resulta que hay interferencia entre algunas de las patentes concedidas o solicitadas anteriormente y la nueva patente solicitada, esta última solicitud se denegará de plano. Pero si la interferencia no abarca la totalidad de la nueva invención sino sólo parte de ésta, entonces se le hará saber al interesado para que haga las modificaciones necesarias para que la interferencia señalada se elimine, y si lo hace así, la patente de invención se le concede de acuerdo con la modificación propuesta y aceptada.

Además de este examen comparativo con patentes anteriores, se hace un llamamiento a las oposiciones mediante

la publicación de la demanda, y se da un plazo a los interesados para que presenten su oposición. Este sistema es seguido en los países como: Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, etc.

d. Sistema de examen previo.

Este sistema es el aceptado por el mayor número de países, debido a que ofrece más seguridad jurídica dentro de los círculos industriales, aunque también cuenta con la gran desventaja de que el procedimiento es generalmente muy lento y requiere de una gran cantidad de empleados especializados y de material de consulta.

En dicho sistema la Autoridad Administrativa realiza no sólo el examen de forma y de patentabilidad de la invención desde el punto de vista de su naturaleza (máquina, procedimiento, producto) y de las limitaciones legales o prohibiciones, sino que también realiza un examen de las otras condiciones de patentabilidad, especialmente de la novedad de la invención.

Este sistema se sigue en el Derecho de Argentina y de México.

En Argentina se realiza el examen de fondo para determinar si el objeto es patentable. No se examina la industriabilidad. Se examina la novedad. Se realiza un búsqueda de anterioridades, examinando principalmente las

patentes concedidas anteriormente. Son anterioridades oponibles no sólo las patentes en vigencia, sino también las caducas y anuladas. El examinador puede citar publicaciones impresas que destruyan la novedad del objeto cuya patente se solicita. Puede resultar que el invento esté totalmente anticipado o sólo en parte. En este segundo supuesto el peticionario puede restringir el alcance de sus reivindicaciones en forma de proteger sólo lo nuevo.

En México lo primero que hace la Autoridad administrativa es realizar un examen de forma de la documentación que se presenta para verificar que se adecuó a lo requerido por la ley, el siguiente paso es hacer una publicación de la solicitud de la patente en la Gaceta de Patentes, y después de esta publicación se practica un examen de fondo para ver si la invención es novedosa y susceptible de aplicación industrial. Esto es, la Autoridad averigua que la solicitud de la nueva patente los derechos adquiridos por terceras personas, en razón de las patentes nacionales que se les hayan concedido con anterioridad o que se encuentren en tramitación. Si resulta que se invaden derechos ya adquiridos no se expide la nueva patente, pero si la invasión es parcial, la nueva patente puede limitarse a lo que la invención tenga de novedoso. Pero si del resultado de este examen previo aparece que no se invaden derechos adquiridos, entonces la patente se concede.

e. Sistema de examen previo con llamamiento a las oposiciones.

En este sistema la Autoridad Administración realiza un examen previo, como en el sistema que se explicó en el punto anterior, pero además hace un llamamiento a las oposiciones mediante la publicación de la solicitud de la patente y se da un plazo a los interesados para que presenten sus oposiciones. El derecho típico de este sistema es el Alemán, aunque también se aplica en Austria, Brasil, Ceilán, Checoslovaquia, Dinamarca, Guatemala, Honduras, Japón, etc.

Estos son, a grandes razgos, los sistemas de patentabilidad incluidos dentro de las distintas legislaciones del mundo sobre la materia. El número de sistemas es amplio y las características de cada uno de ellos pueden adaptarse a las necesidades sociales más diversas. El legislador cuenta en la actualidad con una serie de sistemas de patentabilidad ampliamente experimentados, para aplicar con seguridad el que mejor se avenga dentro de la comunidad a la que sirve y para la cual legisla.

4.28. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE.

Como el titular de una patente de invención no siempre es el creador del invento patentado, es conveniente distinguir los derechos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial le reconoce a una persona como inventor, de los derechos que le confiere al titular de una patente de invención, pues además de que unos y otros derechos son diferentes, nacen en momentos distintos, pues al inventor la Ley le reconoce derechos antes de que solicite la patente de su invención, en cambio al titular de una patente se los confiere sólo a partir del momento en que presenta la solicitud de la misma ante la autoridad correspondiente.

4.28.1. DERECHOS DEL CREADOR (INVENTOR) DE UN INVENTO PATENTABLE .

a. El principal derecho que se le reconoce a todo creador de un invento patentable, es la facultad constitucional instituida a su favor para que, con arreglo a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pueda solicitar a la autoridad correspondiente la concesión de privilegios exclusivos (de explotación de su invento) por tiempo limitado, art. 89, frac. XV, Constl.

Si lo que se desea explotar en forma exclusiva es una invención, los privilegios exclusivos de explotación se obtienen solicitando de la autoridad correspondiente el

otorgamiento de una patente de invención; y si lo que se desea explotar en forma exclusiva son mejoras a una invención, entonces los privilegios exclusivos de explotación se obtienen solicitando el otorgamiento de un registro de modelo de utilidad o el registro de un diseño industrial, arts. 9 y 10 LFPPI.

b. Aunque original e inicialmente la facultad de solicitar la concesión de privilegios exclusivos de explotación de un invento o mejora le pertenece en forma exclusiva al inventor, eso no quiere decir que nada más él en forma personal pueda ejercitar esa facultad, sino que también la puede hacer valer a través de un tercero, ya sea como su apoderado o como su causahabiente, art. 39 LFPPI.

Con lo anterior estamos diciendo que el inventor tiene tres opciones para patentar su invención; en primer lugar puede solicitar él directamente la concesión de la patente; en segundo lugar puede nombrar a un apoderado para que en su nombre y representación solicite ante la autoridad correspondiente la expedición de la patente; y por último, también puede ceder su invención a un tercero, transmitiéndole con ello la facultad constitucional de solicitar a la autoridad correspondiente la expedición de la patente de invención. Al cesionario de esta facultad se le conoce con el nombre de causahabiente (art. 39. LFPPI.), y los efectos jurídicos que produce esta cesión consisten en

que el causahabiente se subroga o substituye al inventor en todos sus derechos y obligaciones en lo que a la invención se refiere.

c. Otro derecho importante regulado en la Ley a favor del inventor o su causahabiente, antes de que la invención sea patentada, consiste en que dicha invención no perderá su carácter novedoso cuando el inventor o su causahabiente lo divulguen o la den a conocer por cualquier medio de comunicación, o la exhiban en una exposición nacional o internacional, siempre y cuando se solicite la expedición de su patente dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que la invención se dé a conocer, o, en su caso, de la prioridad reconocida art. 18 LFPPI.

Otros derechos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial le reconoce en forma personal al inventor son:

d. El inventor tiene derecho a ser mencionado en el título (patente) que ampare los privilegios exclusivos (de explotación del invento), y también tiene derecho a oponerse a esta mención, art. 13. LFPPI.

e. El inventor tiene derecho a formar parte de los directorios elaborados por la SECOFI, de las personas físicas dedicada a la generación de invenciones y a actividades de investigación tecnológica, art. 5, frac. II. LFPPI.

f. Y por último, el inventor también tiene derecho a

participar en los concursos, certámenes y exposiciones que realice la SECOFI, art. 5, Frac. III. LFPPI.

4.28.2. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE DE INVENCION A SU TITULAR.

Como ya ha quedado expuesto, el ser inventor no garantiza ser el titular de la patente de invención que proteja al invento, por consiguiente, sólo puede hablarse del titular de una patente de invención a partir del momento en que se solicita la expedición de la misma, ya que es a partir de ese momento cuando se puede presumir que quien aparezca en la solicitud como titular, en principio será el propietario de la patente.

Los derechos del titular de una patente de invención, son derechos especiales que el Estado se encarga de conceder y proteger. Esta protección se inicia y asegura precisamente mediante la solicitud y concesión de la patente de invención, en razón de que ella es la que le permite a su titular gozar y hacer valer los derechos consignados a su favor en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, derechos que a continuación se mencionan:

a. El solicitante de una patente de invención tiene derecho a que la Secretaría mantenga y guarde la solicitud y sus anexos en absoluta confidencialidad y reserva hasta el momento de su publicación en la Gaceta, arts. 38 y 186 LFPPI.

b. El solicitante de una patente de invención que ya solicitó en otro país miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la concesión de la misma patente, tiene derecho a que en México se le reconozca como fecha de prioridad la fecha en que presentó la solicitud en el otro país, siempre y cuando en México presente la solicitud de la patente dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que presentó la solicitud de la misma patente en el país de origen, arts. 40 y 41 LFPPI.

c. El solicitante de una patente de invención tiene derecho de dividir en varias solicitudes de patente su solicitud inicial, si ésta se refiere a más de una invención y así se lo hace saber la Secretaría, arts. 44 y 48 LFPPI.

d. El solicitante de una patente de invención tiene derecho a que se le concedan plazos y una prórroga de éstos, para cumplir con los requerimientos que le haga la secretaría, arts. 44, 50, 55, 57 y 58 LFPPI.

e. Cuando la solicitud de una patente de invención no corresponda con lo solicitado, el solicitante tiene derecho de transformar su solicitud inicial de patente, en una solicitud de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, art. 49 LFPPI.

f. El solicitante de una patente de invención tiene derecho de interponer el recurso de reconsideración cuando se le niegue la concesión de la patente, arts. 56 y 200 LFPPI.

g. El solicitante o el titular de una patente de invención tiene derecho de mencionar la patente en trámite o concedida en los productos que obtenga al explotar su invención, art. 26 LFPPI.

h. El solicitante o el titular de una patente de invención tiene derecho a que se publique en la Gaceta que edite la Secretaría, tanto la solicitud de su patente como la concesión de la misma, arts. 4 a contrario sensu, 47, frac. IV, 52, 57 y 60 LFPPI.

i. El titular de una patente de invención tiene derecho de cambiar el texto o los dibujos del título de su patente cuando la Secretaría se lo expida con errores evidentes o de forma, o cuando él desee limitar la extensión de las reivindicaciones, art. 61 LFPPI.

j. El principal derecho que se le concede al titular de una patente de invención consiste en que se le dá temporalmente la exclusividad de explotar industrialmente en su provecho el invento patentado, ya sea que dicha explotación la realice en forma directa y personal o a través de terceras personas con su consentimiento, artículos 9, 10, 25 y 69 LFPPI.

El derecho exclusivo de explotación industrial del invento patentado, es un derecho limitado en el tiempo y en el espacio. Es limitado en el tiempo porque en este momento su vigencia sólo es de veinte años, siempre y cuando se

paguen anualmente los derechos correspondientes para mantener la vigencia de la patente, pues de lo contrario el derecho caduca y el privilegio de explotar la invención patentada de manera exclusiva pasa al dominio público. Por otra parte este derecho es limitado en el espacio porque su protección jurídica está restringida territorialmente al país en donde se concede, y para hacer extensivo este privilegio a otros países, el titular de la patente de invención necesita solicitar otra patente de la invención en el país en donde desee hacer valer su privilegio.

k. El titular de una patente de invención tiene el derecho de permitir que otros exploten industrialmente su invento, concediéndoles para el efecto, en forma gratuita u onerosa, licencias voluntarias de explotación, mediante la celebración de los convenios respectivos.

Para que estas licencias voluntarias de explotación produzcan efectos jurídicos en perjuicio de terceros, es necesario inscribirlas en la Oficina de Patentes arts. 25, 63 y 69 LFPI.

Aunque este es un derecho que pertenece al titular de la patente de invención, sin embargo cuando dicho titular lo ejercita, resulta beneficiada la sociedad en general, en el sentido de que la explotación industrial del invento patentado no se restringe exclusivamente al dueño de la patente, sino que también la pueden llevar a cabo terceras

personas que cuenten con su consentimiento, pues como quedó expuesto en el apartado que se refiere a conceptos fundamentales, la LICENCIA VOLUNTARIA DE EXPLOTACION INDUSTRIAL DE UN INVENTO, es el contrato en virtud del cual el titular de una patente de invención o licenciante, concede, en forma gratuita u onerosa, a un tercero o licenciatarío, autorización para explotar industrialmente el invento patentado, sin transmitirle la propiedad del mismo.

1. El titular de una patente de invención también tiene derecho de ceder a un tercero, total o parcialmente y de manera gratuita u onerosa, los derechos que le confiere la patente de invención de la cual es titular, art. 62 LFPPÍ.

Este derecho y el anterior son muy importantes para el titular de una patente de invención, porque si carece de los medios económicos necesarios para llevar a cabo la explotación del invento, puede recurrir a cualquiera de dichos derechos para que el licenciatarío o el cesionario se encarguen de la explotación, evitando así que la patente pueda ser objeto de una licencia obligatoria de explotación o de caducidad por falta de explotación.

La cesión de los derechos que confiere una patente de invención debe hacerse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común, y al igual que licencia voluntaria de explotación, debe inscribirse en la Oficina de Patentes para que produzca efectos jurídicos en perjuicio de

terceros, art. 62 LFPPI.

m. El titular de una patente de invención tiene derecho de percibir regalías cuando la Secretaría conceda licencias de utilidad pública o licencias obligatorias de explotación, respecto de su invención patentada, arts. 72 y 77 LFPPI.

Una de las metas económicas de la legislación sobre patentes es la de fomentar el progreso de la industria, por lo cual, como consecuencia de tal objetivo, si el titular de una patente de invención no comprueba oportunamente que ha llevado a la práctica su invención, es decir, que ha empezado a explotarla industrialmente, la Secretaría puede conceder a terceras personas licencias para efectuar dicha explotación. Sin embargo, antes de conceder la primera licencia obligatoria de explotación, la Autoridad Administrativa dará oportunidad al titular de la patente para que proceda a explotar la invención.

n. El titular de una patente de invención tiene derecho de perseguir ante los tribunales a las personas que violen su derecho de explotación exclusiva, ya sea porque fabriquen o elaboren productos amparados por su patente sin contar con su consentimiento, o porque empleen o usen industrialmente y sin su consentimiento su procedimiento o método patentado, o bien, porque con un fin comercial vendan o pongan en circulación productos amparados por su patente u obtenidos con su método patentado, a sabiendas de que fueron

fabricados o elaborados sin contar con su consentimiento, art. 223, fracs. I a IV LFPPI.

Este derecho de persecución judicial tiene dos finalidades: primero, permitir al titular de la patente que reclame los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, (arts. 24 y 226 LFPPI.); y segundo, denunciar penalmente a los infractores ante el Ministerio Público para que ejercite la acción que corresponda, (arts. 211, 222, 225 y 226 LFPPI).

Por su carácter trascendental de pena pública en que culmina la represión de esta actividad delictuosa, la acción penal resulta más eficaz que la acción civil.

En nuestro sistema mexicano, el ejercicio de dichas acciones está condicionado a que previamente se emita por la Autoridad Administrativa un dictamen técnico que no prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan. Dicho dictamen tiene el alcance de un peritaje, y su finalidad es hacer más expedita la impartición de justicia, art. 225 LFPPI.

La averiguación previa relacionada con los delitos previstos en el art. 223 de la Ley de Fomento y Protección de la Protección Industrial, la iniciará el Ministerio Público Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de dicha averiguación podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales art. 225 LFPPI.

Como parte de este derecho de persecución judicial, se faculta al titular de la patente invadida para que pida a la Secretaría que asegure los objetos fabricados y los instrumentos usados en su fabricación, o que asegure los productos que se encuentren en el comercio y que fueron elaborados usando la invención patentada sin contar con el consentimiento del titular de la patente, (arts. 211 y 225 LFPPI.), desde luego, el titular de la patente también puede solicitar a la Secretaría que ordene al infractor suspender inmediatamente la explotación de su invención invadida.

f. El Derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de su patente de invención, cuando ésta llegue a caducar por no pagarse oportunamente los derechos fiscales anuales que indique la Ley Federal de Derechos para mantener su vigencia, art. 81 LFPPI.

El derecho de rehabilitación de patentes está condicionado a que debe ejercitarse durante los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo 79 de la Ley, y a que se cubran los derechos anuales correspondientes más sus recargos.

Otros derechos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial le reconoce al titular de una patente se comentan en el capítulo que se refiere a las licencias obligatorias de explotación.

4.28.3. OBLIGACIONES DEL INVENTOR O SU CAUSAHABIENTE.

a. Como los derechos que confiere una patente de invención son derechos que se tienen que obtener o conseguir de la autoridad correspondiente, lógicamente que si un inventor o su causahabiente desean ser titulares de dichos derechos, su primera obligación consiste en solicitar a la Secretaría la concesión de la patente que proteja su invención.

Aunque esta obligación no es imperativa sino facultativa, de todos modos si no se cumple con ella nunca se podrá ser titular de los derechos que confiere la patente de invención, arts. 9 y 10 LFPPI.

b. El inventor o su causahabiente sólo deben solicitar patentes de invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, art. 15 LFPPI.

c. El inventor o su causahabiente tienen obligación de referir su solicitud de patente a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que conformen un concepto inventivo único, art. 43 LFPPI.

d. El inventor o su causahabiente tienen obligación de acompañar a la solicitud de su patente de invención: la descripción, los dibujos, los planos, el material biológico en su caso, las reivindicaciones y el comprobante del pago de derechos, arts. 21, 38, 45 y 47 LFPPI.

4.28.4. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE DE INVENCION

a. El solicitante de una patente de invención tiene obligación de pagar los derechos que le señale la ley correspondiente tanto por la presentación de la solicitud de patente como por la expedición del título de la misma, art. 38, 57 y 180 LFPPI.

b. El solicitante de una patente de invención tiene obligación de dividir su solicitud inicial en varias solicitudes de patente cuando así se lo requiera la Secretaría, art. 44 LFPPI.

c. El solicitante de una patente de invención tiene obligación de cumplir con los requerimientos que le pida la Secretaría, de lo contrario el trámite se tendrá por abandonado, arts. 50 y 55 LFPPI.

d. El titular de una patente de invención tiene obligación de permitir que un tercero use, sin contar con su consentimiento, la invención patentada con fines académicos o de enseñanza, o con fines de investigación científica o tecnológica, y en el caso de invenciones relacionadas con materia viva, que use el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, art. 22, frac. I y V. LFPPI.

e. El titular de una patente de invención tiene obligación de explotar su invención, pues de lo contrario dará oportunidad a que la Secretaría conceda licencias

obligatorias de explotación en favor de un tercero interesado y que su patente caduque por falta de explotación de la invención, arts. 70, 72 y 73 LFPPI.

f. Si el titular de una patente de invención tiene obligación de inscribir en la Oficina de Patentes la concesión de licencias voluntarias de explotación, o la cesión de los derechos que confiere la patente, pues de lo contrario dichas licencias y cesión no producirán efectos jurídicos en perjuicio de terceros, arts. 62 y 63 LFPPI.

g. Para mantener la vigencia de una patente de invención su titular tiene obligación de pagar anualmente los derechos de vigencia que fije la ley correspondiente. Si el titular de la patente no paga estos derechos, la patente caduca y los derechos que confiere caen en el dominio público, art. 80, Frac. II y 81 LFPPI.

h. El titular de una patente de invención tiene obligación de comunicar a la Secretaría cualquier cambio que haga respecto del domicilio que haya señalado en su solicitud inicial, arts. 38 y 183 LFPPI.

C A P I T U L O V

LA EXPLOTACION DE LOS INVENTOS PATENTADOS Y LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS DE SU EXPLOTACION EN LA LEGISLACION MEXICANA VIGENTE.

El tema objeto de este capítulo, es sin duda uno de los más importantes, toda vez que el problema de la obligación de explotar las patentes se vincula directamente con el desarrollo tecnológico del país. En nuestra legislación patentaria al concederse una patente se brinda protección jurídica a una invención que es útil y susceptible de explotarse en la industria, esto es, que represente en el sector técnico e industrial un provecho y un beneficio social. En efecto, uno de los objetivos primordiales que se persigue con la concesión de patentes de invención, es fomentar el desarrollo de nuestra industria que mucho necesita de invenciones que en mayor o menor grado acrecienten con sus novedades el avance en el campo de la tecnología.

5.1. ANTECEDENTES HISTORICOS.

Industrializar a nuestro país ha sido un esfuerzo constante de todos sus gobernantes, y en su afán de lograrlo, se han elaborado leyes tendientes a fomentar e impulsar la industria en todos sus aspectos.

"El concepto de explotación de una patente no es nuevo en México, por el contrario, existe consagrado desde el primer ordenamiento que sobre patentes existió en nuestro país.

El primer cuerpo legal que rigió en México sobre las invenciones fué el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820 'para asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen, o introduzcan algún ramo de industria'. En el ordenamiento legal antes citado, se establecía que 'el inventor, mejorador o introductor' dejaría de considerarse como propietario, entre otros casos, 'cuando (ellos) dejaran de pasar dos años sin poner en ejecución su invento, perfección o mejora' (artículo 21 del Decreto de las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria). Cabe aclarar que el plazo de dos años mencionado, comenzaba a contar a partir de que la Autoridad expedía al interesado lo que se denominó en aquel entonces 'Certificado de Invención'. Es curioso notar que el nombre de Certificado de Invención no fué creado por el Legislador de 1976 (Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976) y que tal nombre se remonta a los albores de nuestra legislación sobre Propiedad Industrial.

Sigue en orden cronológico la Ley del 7 de mayo de 1832

sobre Privilegios Exclusivos a los Inventores o Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria, que por cierto, fué el primer ordenamiento legal sobre la materia que existió en el país después de haberse consumado nuestra independencia. Esta ley tuvo como base jurídica las disposiciones contenidas en la Constitución Federal de 1824, y en sus 21 artículos no se contenía ninguna disposición que obligara a explotar las patentes, pero tal omisión fué subsanada mediante Decreto del 28 de septiembre de 1843, en el cual ya se estableció una obligación de explotar las patentes, así como la sanción correspondiente para cuando no se explotaran. A continuación se transcribe dicho decreto: "Decreto del 28 de septiembre de 1843, sobre que se fije en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de privilegio. Valentín Canalizo, etc. sabed: Que para evitar el grave perjuicio que pueda resultar de que no se ponga en planta en término indefinido cualquier invento o mejora, después de haber obtenido privilegio exclusivo, y el daño que resulte a otro individuo que pudiera establecer la misma invención, introducción o mejora en menos tiempo; y usando de las facultades con que se halla investido el Supremo Poder Ejecutivo por las bases acordadas en Tacubaya y sancionadas por la Nación; he venido en decretar, en junta de gabinete, lo siguiente: En toda patente de privilegio exclusivo que se expida, se fijará prudentemente un término

para que se plantee y comience a usar del objeto privilegiado, y de no verificarlo en dicho tiempo, se tendrá por caduco el privilegio y libre la acción de cualquier individuo para pretenderlo nuevamente".

Nótese que aquí ya se hace mención al 'grave perjuicio' que puede resultar de no explotar las patentes, y aclaramos que las expresiones 'poner en planta' y 'plantear' deben equipararse al término 'explotar' una invención, que se usa en la legislación mexicana moderna.

Nos referimos ahora a la Ley del 7 de junio de 1890, Ley Sobre Patentes de Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores, este ordenamiento legal es el primer antecedente de las legislaciones que sobre la materia han existido en este siglo. Esta ley también establecía la obligación de comprobar al Estado que se había hecho lo necesario para establecer el empleo o explotación de las patentes dentro de un plazo improrrogable de cinco años, contado desde la fecha de otorgamiento de la patente, habiéndose sancionado la falta de explotación con la caducidad de la patente cuando no se hubiera cumplido con la obligación anteriormente mencionada. Sin embargo, las obligaciones y sanción citadas desaparecieron del derecho positivo al ser derogado el artículo 33 de la ley que se comenta, mediante el decreto expedido el 27 de mayo y promulgado el 2 de junio de 1896. Este decreto introdujo la

modalidad de que pagando 'derechos' al Estado, se podría mantener en vigor una patente.

Por último, vale la pena mencionar que esta ley ya contempló la expropiación de patentes por causa de utilidad pública previa indemnización: 'cuando el libre uso de los efectos o procedimientos que fueran objeto de la patente, sea susceptible de crear un ramo importante de riqueza nacional y tenga lugar una de las siguientes circunstancias:

- I. Que el inventor o perfeccionador se nieguen a permitir la explotación de su patente.
- II. Que la máquina, aparato, instrumento o procedimiento, sean susceptibles de producirse o de aplicarse en el país'.

Pasamos ahora a hacer mención de la Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903, promulgada por el Presidente Porfirio Díaz, y que comenzó a regir el primero de octubre del mismo año.

Esta ley es el primer ordenamiento legal que contiene un régimen concreto para las licencias obligatorias. En el artículo 19 disponía que su petición procedía si pasados tres años de su fecha legal no se hubiera explotado la patente en México o, si durante ese tiempo se hubiese suspendido por más de tres meses consecutivos, sin embargo el mismo artículo 19 disponía que la explotación de la patente no era obligatoria. Esta ley también estipuló la obligación de acreditar que la

patente estaba siendo explotada ininterrumpidamente; esta comprobación se hacía con el objeto de tener derecho a obtener una prórroga por cinco años más a su vigencia que era de veinte años:

Esta ley disponía que cualquier persona que quisiera obtener una licencia obligatoria de explotación debía presentarse ante la Oficina de Patentes manifestando las razones o fundamentos en que apoyaba su petición, y cuando el dueño de la patente no justificaba que había empezado a explotar industrialmente la invención, se concedía al solicitante la licencia pedida, dándole un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de concesión para iniciar la explotación, la cual no debía suspenderse por más de dos meses consecutivos, pues de lo contrario se le podía revocar la concesión de la licencia obligatoria.

Esta ley disponía además que de las ganancias líquidas que obtuviera el licenciatario por la explotación de la invención, la mitad le correspondían al dueño de la patente, quien tenía el derecho de exigir judicialmente este pago y de vigilar la explotación.

Las licencias obligatorias de explotación que concedía la Oficina de Patentes no le quitaban al dueño de la patente el derecho de explotar por sí mismo el invento patentado, ni el derecho de conceder las licencias contractuales que deseara.

El dueño de una patente de invención tenía derecho de pedir la revocación de la licencia obligatoria cuando después de pasados dos años de haberse otorgado él mismo, o cualquier otra persona con su consentimiento, ya la estaban explotando industrialmente.

El titular de una patente de invención también tenía derecho de perseguir ante los tribunales como usurpador de su patente al que se le hubiere concedido una licencia obligatoria y no hubiere iniciado la explotación del invento dentro del plazo de dos meses, o que hubiere suspendido dicha explotación por más de dos meses consecutivos, y que, sin embargo, posteriormente estuviere explotando la invención, salvo en el caso de que la suspensión de la explotación se hubiere dado por caso fortuito o fuerza mayor.

Tanto el dueño de una patente de invención como el licenciatarario tenían la obligación de justificar, ante la oficina de patentes, por algún medio legal, la explotación de la patente, teniendo para el efecto un plazo de quince días contados a partir del inicio de la explotación" 62.

62. SERGIO OLIVARES, Obligación de Explotación de las Patentes. Consecuencias Legales en Caso de Falta de Explotación, Revista de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Págs. 151 a 178. ANTONIO CORREA M., La Legislación Mexicana sobre Patentes de Invención, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial; Enero-Junio de 1963, México D.F., Pág. 19.

La siguiente ley se expidió el 26 de julio de 1928, con el nombre de Ley de Patentes de Invención, y entró en vigor el 1º de enero de 1929. Este ordenamiento legal modifica un tanto el principio de que no era obligatorio explotar las patentes al mencionar en su artículo 47 que la falta de explotación de una patente no traía consigo la pérdida de los derechos que confería; pero que si no se explotaba dentro del territorio nacional durante los primeros 15 años de su vigencia, el plazo de concesión se reduciría de 20 a 15 años, salvo que se comprobara, a satisfacción del Departamento de la Propiedad Industrial la imposibilidad o dificultad material absoluta para haberla llevado a cabo.

Esta ley, al igual que la anterior, señalaba que si pasados tres años contados a partir de su fecha legal, no se explotaba industrialmente la patente de invención dentro del territorio nacional, o bien si después de esos tres años se hubiere suspendido su explotación por más de tres meses consecutivos, el Departamento podía conceder a terceras personas licencias para hacer dicha explotación. Asimismo disponía que tanto el dueño de la patente de la invención como aquél al que se le hubiera otorgado una licencia para explotarla tenían la obligación, cuando empezaran su explotación de justificarlo por cualquier medio legal a dicho Departamento y en un plazo, a lo más de 15 días.

Toca ahora hacer referencia a la Ley de la Propiedad

Industrial, del 31 de diciembre de 1942. Esta ley continuó adoptando el principio de que la falta de explotación de una patente no acarrea la pérdida de los derechos que la misma confería, sino que, solo traía como consecuencia la reducción de la vida de la patente de 15 a 12 años.

Esta ley disponía que el titular de una patente de invención tenía la obligación de comprobar su explotación a través de cualquier medio legal, dentro de un plazo máximo de 30 días, ya que si no lo hacía se producían las siguientes consecuencias:

Si pasados 3 años, a contar de su fecha legal, no se explotaba una patente dentro del territorio nacional, o se explotaba impropia o insuficientemente, o bien, si después de esos 3 años se hubiere suspendido la explotación por más de 6 meses consecutivos, la Secretaría podía conceder a terceras personas licencias para hacer dicha explotación.

Aquel que obtenía una licencia obligatoria, debía explotar la patente dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha de la resolución respectiva y no podía suspender dicha explotación por más de 3 meses consecutivos; pues de lo contrario quedaría revocada de pleno derecho la licencia concedida.

Una licencia obligatoria no privaba al titular de la patente de invención del derecho de explotarla por sí mismo, ni del derecho de otorgar las licencias contractuales que

Por otra parte, el titular de la patente de invención tenía derecho a percibir la mitad de las ganancias líquidas que obtuviera el licenciatario por la explotación de la invención. Asimismo, tenía derecho de pedir la revocación de la licencia obligatoria cuando, pasados dos años después de su concesión el licenciatario no hubiere iniciado la explotación de la misma.

Ley de Inventiones y Marcas, publicada el 10 de Febrero de 1976. Esta ley establecía que el otorgamiento de una patente implicaba la obligación de explotar en el territorio nacional la invención patentada, que dicha explotación debía iniciarse dentro del plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición de la patente (art. 41), y que debía comprobarse ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el inicio de la explotación, teniendo para el efecto un plazo de dos meses contados a partir de dicho inicio (art. 42).

Para esta ley la explotación consistía en la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondieran a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio (art.43).

Para llevar a cabo la explotación el titular de la patente podía conceder licencias voluntarias de explotación mediante la celebración de convenios, los cuales debían inscribirse en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (arts. 44 y 45).

Si después de tres años de haberse expedido una patente su titular no iniciaba la explotación de la invención, entonces cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotar la patente. Estas licencias obligatorias de explotación también podían solicitarse en los siguientes casos:

1. Cuando la invención patentada no hubiera sido explotada.
2. Si la explotación de la patente había sido suspendida por más de seis meses consecutivos.
3. Cuando la explotación de la patente no satisfacía el mercado nacional.
4. Cuando existieran mercados de explotación que no estuvieran siendo cubiertos con la explotación de la patente y alguna persona manifestara su interés en utilizar la patente para fines de explotación.

Una característica de esta ley era que en los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública, el titular de la patente debía proporcionar a los licenciatarios la información necesaria para la explotación de la invención, y

si el titular no cumplía esta obligación se le sancionaba con la revocación de la patente (art. 57).

El titular de una licencia obligatoria debía iniciar la explotación de la patente dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de haberla obtenido y no podía suspender dicha explotación por un período mayor de seis meses consecutivos. Además, al igual que el titular de la patente, también tenía la obligación de comprobar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el inicio de la explotación de la patente, teniendo para el efecto un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de concesión de la licencia. Si el licenciatarario no cumplía con estas obligaciones, se procedía de oficio o a petición del titular de la patente, a la revocación de la licencia obligatoria (art. 54).

Asimismo, la ley en comento establecía que la patente caducaría dentro del término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, salvo que el titular comprobara satisfactoriamente ante la Secretaría la explotación de dicha patente en los términos establecidos en esta ley (art. 48).

5.2. LA EXPLOTACION DE LAS PATENTES EN EL CONVENIO DE PARIS.

En el Convenio de París no se encuentra una definición

del concepto de explotación, sin embargo, sí establece lineamientos tendientes a que las invenciones patentadas tengan una explotación efectiva, pues por ejemplo establece que los países miembros tendrán la facultad de tomar medidas legislativas con relación a la concesión de licencias obligatorias, con el objeto de prevenir los abusos que pudieran resultar del ejercicio del derecho exclusivo de explotación que confieren las patentes de invención, como puede ser la falta de su explotación.

Las disposiciones del Convenio de París están orientadas a impedir el abuso de un derecho, y su finalidad se reafirma con la regla consistente en que la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no baste para prevenir el abuso de este derecho. En otras palabras, sólo podrán perderse los derechos que confiere una patente si a pesar de haberse concedido una licencia obligatoria de explotación no se explota la invención objeto de la patente (art. 5, Letra A, Nos. 2, 3 y 4 C. de P.).

Explotar las invenciones es una de las finalidades del otorgamiento de patentes, y para coadyuvar a este fin se crearon las licencias obligatorias, pero si a pesar de la concesión de estas licencias, no se logra el objetivo de explotar las invenciones, sólo entonces podrán perderse los

derechos que conceden las patentes.

5.3. LA EXPLOTACION DE LOS INVENTOS PATENTADOS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial fué publicada el día 26 de junio de 1991 y entró en vigor el día 27 del mismo mes y año. En esta ley la vigencia de las patentes se extendió de 14 a 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin embargo en caso de productos farmacéuticos o de procesos para obtener estos productos, la vigencia se puede extender por tres años más si el propietario de la patente otorga una licencia para la explotación de su patente, a una persona moral con un capital mayoritariamente mexicano (art. 23 LFPI).

Por lo que se refiere a la explotación de los inventos patentados, esta ley nos proporciona el concepto de explotación y nos dice cuáles son las formas en que ésta puede llevarse a cabo.

El concepto de explotación del invento patentado lo encontramos en el artículo 25 de esta ley en donde se señala: "la explotación de la invención patentada consiste en la utilización del proceso patentado, la fabricación y distribución o la fabricación y comercialización del producto

patentado efectuadas en México por el titular de la patente".

La forma de cómo puede llevarse a cabo la explotación de los inventos patentados la encontramos regulada en primer lugar en el segundo párrafo del mismo artículo 25, el cual se relaciona con el 69, y en segundo lugar pueden citarse todos los artículos que se refieren al otorgamiento de licencias de explotación de inventos patentados, como son el artículo 63, 67, 70, 72, 74 a 77 y 223 de la LFPPI.

En general, los artículos antes señalados establecen que la explotación lícita de un invento patentado puede llevarse a cabo directa y personalmente por el titular de la patente que protege el invento, o a través de una tercera persona que es autorizada por el titular de la patente o por la autoridad administrativa correspondiente; y la explotación ilícita de un invento patentado es la que lleva a cabo una tercera persona sin contar con la autorización del titular de la patente ni de la autoridad administrativa correspondiente.

5.4. LA EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO POR EL TITULAR DE LA PATENTE.

Actualmente el titular de una patente de invención cuenta con tres medios para llevar a cabo la explotación del invento patentado en el territorio nacional: en primer lugar él mismo puede realizar la explotación en forma directa y

personal, en segundo lugar puede conceder licencias voluntarias de explotación a terceras personas para que realicen la explotación en su lugar, y el tercer medio consiste en que el titular de la patente o el licenciataria contractual importen al territorio nacional el producto patentado o el producto obtenido por el proceso patentado, arts. 25 2do. Párr., 69, y 70 2do. Párr. LFPPI.

Cuando la explotación del invento la realiza en forma directa y personal el titular de la patente de invención, para acreditarla sólo se tienen que aportar los elementos de prueba pertinentes ante la autoridad administrativa correspondiente.

En cambio cuando la explotación la realizan terceras personas con autorización del titular de la patente, para poder comprobar dicha explotación no sólo es necesario aportar los elementos de prueba que acrediten la explotación real y objetiva del invento patentado, sino que, además, la autorización de explotación que otorgue el titular de la patente en favor de esas terceras personas, deberá estar inscrita ante la autoridad administrativa correspondiente, pues sin este requisito de inscripción no puede decirse que el titular de la patente esté explotando el invento patentado a través de terceras personas, pues nuestra LFPPI, en su artículo 63 señala que: "El titular de la patente podrá conceder mediante convenio, licencia para su explotación. La

licencia deberá ser inscrita en la Secretaría para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros", arts. 63, 67 y 69 LFPPI.

5.5. LA EXPLOTACION LICITA DEL INVENTO PATENTADO REALIZADA POR TERCERAS PERSONAS.

La explotación lícita del invento patentado realizada por terceras personas se lleva a cabo mediante lo que en nuestra Ley de FPPI se conoce como licencias de explotación. Estas licencias de explotación se pueden negociar y obtener directamente del titular de la patente que ampara el invento, o también en ciertas circunstancias se pueden obtener de la autoridad administrativa que corresponda. En el primero de los casos se comprende exclusivamente a la licencia convencional de explotación del invento patentado, art. 63 LFPPI, y en el segundo se incluye tanto a la licencia de utilidad pública como a la licencia obligatoria de explotación del invento patentado, art. 77 y 70 LFPPI.

A. LICENCIA VOLUNTARIA O CONVENCIONAL DE EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO.

En el capítulo de conceptos fundamentales se definió a la licencia convencional de explotación del invento patentado, como el contrato o convenio en virtud del cual una de las partes llamada licenciante (que es el titular de la

patente de invención), otorga en forma gratuita u onerosa, a la otra llamada licenciataria, autorización para explotar el invento patentado.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no establece reglas especiales para la elaboración de este contrato o convenio de explotación, por lo cual se aplica la legislación común, excepto en lo que se refiere a la duración del mismo y siempre y cuando no se excluya la aplicación de la LFPPI, artículo 66 LFPPI.

La duración de una licencia de explotación no debe ser mayor a la vigencia de la patente, y para que dicha licencia pueda surtir efectos jurídicos en contra de terceros, es necesario que la misma se inscriba en la Secretaría, artículo 66, 63 y 69 LFPPI.

Para inscribir en la Secretaría una licencia de explotación del invento patentado sólo se tiene que formular y presentar la solicitud correspondiente, así como pagar los derechos que establezca la ley, artículo 64 LFPPI.

La licencia de explotación inscrita en la Secretaría, faculta al licenciataria para explotar el invento patentado y para ejercer las acciones legales de protección a los derechos de patente como si fuera el propio titular, art. 68 LFPPI.

En el artículo 23 de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se introdujo una

modalidad en las licencias voluntarias de explotación. Decimos que se trata de una modalidad de este tipo de licencias porque se da completa libertad a los contratantes para que convengan sobre las condiciones de explotación de la invención patentada, sin embargo, estas licencias sólo pueden celebrarse los titulares de patentes de invención en materia farmacéutica con personas morales con capital mayoritariamente mexicano, y además dichas licencias deberán concederse dentro los seis meses siguientes al otorgamiento de la patente o a la fecha en que la autoridad competente otorgue el registro sanitario para efectuar la distribución del producto en México, su duración será hasta el vencimiento de la vigencia de la patente, será irrevocable y no exclusiva, y para transferirse se debe contar con la autorización del titular de la patente.

Parece ser que lo que se busca con esta modalidad de las licencias voluntarias de explotación, es dar un incentivo a los titulares de patentes de invención en materia farmacéutica (que en su mayoría son empresas extranjeras), para que permitan a las empresas mexicanas con capital mayoritario mexicano, explotar las invenciones de tipo farmacéutico, dicho incentivo consiste en que la vigencia de la patente de invención se prorrogará tres años más.

Por el momento no se puede decir si se trata de una disposición atinada y práctica, o si sólo es una ocurrencia

de escritorio carente de bases reales, sobre cuáles son los intereses que importan a los titulares de las patentes de invención en el área farmacéutica, pues es necesario que transcurra cierto tiempo para ver si los destinatarios de la norma hacen uso de ella o no, así que el tiempo será quien le dé la razón al legislador o se la niegue.

B. LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA DE EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO.

Es la concesión que otorga la Secretaría en favor de terceras personas para que, en casos de emergencia o de seguridad nacional, exploten un invento patentado, con miras a asegurar la producción, prestación y distribución de los satisfactores básicos para la población.

Las licencias de utilidad pública reguladas en el artículo 77 de nuestra LFPPI, sólo se otorgan por causas y a través de medios muy especiales. Ciertamente para que dichas licencias se puedan otorgar es necesario que exista en primer lugar una situación de emergencia o de necesidad de resguardo de la seguridad nacional, y en segundo lugar, la Secretaría debe publicar en el Diario Oficial de la Federación una declaración en donde determine la situación de emergencia o de seguridad nacional y las patentes que han de ser objeto de la concesión de licencias de explotación de utilidad pública.

Antes de conceder la licencia de utilidad pública la

Secretaría debe celebrar una audiencia con la licenciataria y con la titular de la patente objeto de la licencia, con el fin de que en dicha audiencia se decida sobre la concesión o no de la licencia, así como sobre las condiciones, el campo de aplicación, el monto de las regalías que deban pagarse a la titular de la patente y la duración de la licencia, la cual no puede ser mayor al tiempo que duren las causas de emergencia o de seguridad nacional, ni por más tiempo del que dure la vigencia de la patente, art. 77 y 72 2do. Párr. LFPI.

Aunque en nuestro país nunca se ha solicitado ni otorgado una licencia de utilidad pública de explotación del invento patentado, es conveniente señalar que en este momento los principales requisitos que se deben cumplir para su concesión son los siguientes:

a. La existencia de una patente vigente que proteja una invención destinada a la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

b. La existencia de causas de emergencia o de seguridad nacional.

c. La publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de la declaración correspondiente.

d. El impedimento, entorpecimiento, o encarecimiento por parte del titular de la patente, de la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la

población.

C. LICENCIAS OBLIGATORIAS DE EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO.

Son la concesión que otorga la Secretaría a terceras personas para que exploten la invención patentada cuando después de cierto tiempo el titular de la patente que proteja la invención no realice la explotación de ésta, art. 70 LFPPI.

La procedencia del otorgamiento de licencias obligatorias de explotación depende de que se den ciertas circunstancias y de que se cumplan los requisitos que señala la Ley.

Las circunstancias que deben existir para que se pueda otorgar una licencia obligatoria de explotación son:

- a. La existencia de una invención patentada y vigente.
- b. Que el titular de la patente no explote la invención patentada durante tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o durante cuatro años contados a partir de la presentación de la solicitud de registro, según lo que ocurra más tarde, ni durante un año después de que se le notifique la solicitud de concesión de la licencia obligatoria, art. 70 y 72 LFPPI.

c. No deben existir causas técnicas o económicas que justifiquen al titular de la patente la no explotación de la

invención. El juicio sobre tales causas queda a criterio de la Secretaría, art. 70 LFPPI.

Los requisitos que debe reunir el solicitante de una licencia obligatoria de explotación son:

a. El licenciatarario debe contar con la capacidad técnica y económica suficientes para realizar una explotación satisfactoria de la invención patentada, art. 71 LFPPI.

b. Que el titular de la patente de invención no inicie la explotación de la invención durante el plazo de un año contado a partir de la fecha en que se le notifique la solicitud de concesión de la licencia obligatoria, art. 72 LFPPI.

En la concesión de licencias obligatorias de explotación la Ley regula una serie de derechos y obligaciones tanto para la Secretaría que la concede, como para el licenciatarario y el titular de la patente de invención objeto de la licencia obligatoria de explotación.

LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA que se desprenden de la Ley en materia de licencias obligatorias de explotación son:

a. Conceder licencias obligatorias de explotación cuando se den y se cumplan los requisitos previstos en la Ley. Aquí cabe hacer notar que esta obligación es al mismo tiempo una facultad de la Secretaría, pues si bien es cierto que se le puede obligar a conceder licencias obligatorias de

explotación en caso de negativa de su parte, también lo es que ella es la única facultada para otorgar o no dichas licencias, art. 70 y 72 LFPPI.

b. Antes de conceder la primera licencia obligatoria, la Secretaría debe dar oportunidad al titular de la patente de iniciar la explotación de la invención dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que se le notifique la solicitud de concesión de la licencia obligatoria, art. 72 LFPPI.

c. Notificar personalmente al titular de la patente de invención la solicitud de concesión de la licencia obligatoria, art. 72 LFPPI.

d. Antes de conceder la licencia obligatoria la Secretaría debe celebrar una audiencia con el licenciatarario y con el titular de la patente de invención para discutir su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que se le han de pagar al titular de dicha patente de invención, art. 72 LFPPI.

e. Cuando se solicite una licencia obligatoria existiendo otra ya concedida, la Secretaría debe notificar la nueva solicitud al titular de la patente y al titular de la primera licencia, art. 72 LFPPI.

f. La siguiente obligación es al mismo tiempo una facultad de la Secretaría y consiste en el deber de modificar las condiciones de la licencia obligatoria, cuando el

licenciatarío o el titular de la patente de invención se lo pidan y existan causas supervenientes que lo justifiquen, como puede ser el caso de que el titular de la patente de invención haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria, art. 74 LFPPI.

g. Esta obligación es al mismo tiempo una facultad y consiste en autorizar o no la cesión de una licencia obligatoria de explotación, dependiendo de si el licenciatarío cumple o no con los requisitos que para el efecto establece la Ley, art. 76 LFPPI.

Nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, más que establecer derechos a favor de la Secretaría en materia de licencias obligatorias de explotación, le otorga facultades, y estas son:

a. Como ya se hizo notar en el punto de obligaciones, la primera facultad de la Secretaría en esta materia consiste en que ella es la única autorizada para conceder o no una o más licencias obligatorias de explotación respecto de alguna invención patentada, art. 70, 72 y 76 LFPPI.

b. La Secretaría tiene la facultad de fijar la duración, condiciones y campo de aplicación de una licencia obligatoria de explotación, así como para fijar el monto de las regalías que el licenciatarío deba pagar al titular de la patente de invención objeto de la licencia, art. 72 LFPPI.

c. La siguiente facultad también es al mismo tiempo un

derecho y consiste en poder modificar las condiciones de una licencia obligatoria de explotación cuando lo justifiquen causas supervenientes, art. 74 LFPPI.

d. La Secretaría tiene facultad para declarar administrativamente la caducidad de una patente de invención, si su titular no comprueba su explotación después de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, ni tampoco prueba la existencia de causas que justifiquen la no explotación de la invención patentada, art. 73 LFPPI.

e. La Secretaría está facultada para decidir si las causas que exponga y compruebe el titular de una patente de invención justifican o no la no explotación de la invención, art. 70 y 73 LFPPI.

f. Esta facultad también es al mismo tiempo una obligación, y consiste en autorizar o no la cesión de una licencia obligatoria de explotación, art. 76 LFPPI.

g. La Secretaría tiene facultad para revocar la concesión de la licencia obligatoria cuando el licenciatarario no inicie la explotación dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se le hubiere concedido dicha licencia, art. 75 LFPPI.

LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL LICENCIATARIO en materia de licencias obligatorias de explotación son:

a. El licenciatarario debe tener capacidad técnica y

económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada objeto de la licencia obligatoria, art. 71 LFPPI.

b. El licenciatarlo debe iniciar la explotación de la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se le conceda la licencia obligatoria, pues de lo contrario, la Secretaría, de oficio o a petición del titular de la patente, revocará la concesión de la licencia, art. 75 LFPPI.

c. El licenciatarlo deberá pagar al titular de la patente de invención objeto de la licencia obligatoria, el monto que por concepto de regalías fije la Secretaría, art. 72 LFPPI.

d. Para ceder la licencia obligatoria, el licenciatarlo debe obtener autorización de la Secretaría y hacer la cesión junto con la parte de la unidad de producción donde se explote la invención patentada objeto de la licencia, art. 76 LFPPI.

Sobre licencias obligatorias de explotación, la Ley establece los siguientes DERECHOS EN FAVOR DEL LICENCIATARIO:

a. En primer lugar el licenciatarlo tiene derecho de solicitar y que se le conceda una licencia obligatoria de explotación, cuando el titular de una patente no explota la invención dentro del plazo que establece la Ley, art. 70 y 72 LFPPI.

b. Asimismo, el licenciatario tiene derecho a ser notificado y oído cuando se solicite la concesión de una nueva licencia obligatoria de explotación, art. 72 LFPPI.

c. El licenciatario también tiene derecho a que la Secretaría declare administrativamente la caducidad de la patente objeto de la licencia obligatoria, cuando su titular no compruebe, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, la explotación de la invención, ni la existencia de causas que justifiquen la no explotación, art. 73 LFPPI.

d. El licenciatario tiene derecho a que la Secretaría dé por concluida la obligación de pagar regalías al titular de la patente de invención cuando ésta caduque, art. 73 LFPPI.

e. El licenciatario también tiene derecho a que se modifiquen las condiciones de la licencia obligatoria de explotación cuando lo justifiquen causas supervenientes, art. 74 LFPPI.

f. Por último el licenciatario tiene derecho de ceder la licencia obligatoria de explotación, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la Ley para el efecto, art. 76 LFPPI.

Por lo que se refiere al titular de la patente de invención objeto de la licencia obligatoria de explotación, la Ley establece como única OBLIGACION, la de comprobar, en

el plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se conceda la primera licencia obligatoria, que está realizando en el territorio nacional la explotación de la invención patentada, pues de lo contrario su patente podrá ser declarada caduca y pasar al dominio público, arts. 70, 72 y 73 LFPPI.

Respecto a los DERECHOS del titular de patente, en materia de licencias obligatorias de explotación, tenemos que la Ley le reconoce los siguientes:

a. El titular de la patente tiene derecho a que la Secretaría le dé oportunidad de iniciar la explotación de la invención patentada, dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en se le notifique la primera solicitud de concesión de la licencia obligatoria de explotación, art. 72 LFPPI.

b. El titular de la patente tiene derecho a que la Secretaría le notifique personalmente la solicitud de concesión de la licencia obligatoria que tenga por objeto la explotación de la invención amparada por su patente, art. 72 LFPPI.

c. El titular de la patente también tiene derecho de conceder en cualquier momento licencias contractuales de explotación, aun y cuando ya exista concedida una o más licencias obligatorias de explotación, arts. 70, 74 y 76 LFPPI.

d. El titular de la patente tiene derecho a que, antes de que se conceda la licencia obligatoria de explotación, la Secretaría celebre con él y con el licenciatarlo, una audiencia en la cual se discutan las condiciones de la licencia, art. 72 LFPPI.

e. El titular de la patente tiene derecho a que la Secretaría fije la duración, las condiciones, el campo de aplicación y el monto de las regalías que ha de pagarle el licenciatarlo por la explotación de la invención, art, 72 LFPPI.

f. El titular de la patente de invención también tiene derecho a que la Secretaría modifique las condiciones de la licencia obligatoria cuando lo justifiquen causas supervenientes, y sobre todo cuando dicho titular haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria, art. 74 LFPPI.

g. Por último, el titular de la patente tiene derecho a que se revoque la concesión de la licencia obligatoria, cuando el licenciatarlo no inicie la explotación de la invención dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se le conceda la licencia, art. 75 LFPPI.

5.6. LA EXPLOTACION ILICITA DE LA INVENCION PATENTADA.

La explotación ilícita de una invención patentada es la que realizan terceras personas sin tener el consentimiento

del titular de la patente de invención, ni contar con la licencia respectiva por parte de la Secretaría, arts. 24 y 223, fracs I a IV LFPPI.

La razón por la cual una tercera persona comete un ilícito al explotar una invención sin contar con el consentimiento del titular de la patente de invención, ni con la licencia respectiva por parte de la secretaria, se debe a que nuestra LFPPI establece a favor del titular de una patente de invención el derecho exclusivo y temporal de explotar la invención en su provecho, derecho cuya violación, entre otras cosas, está sancionada en la misma Ley como delito, arts. 9, 10, 24 y 223, fracs. 1 a IV LFPPI.

Aunque en materia penal existe la discusión sobre si una persona moral es o no agente de una conducta delictiva, en materia de propiedad industrial las sanciones previstas en contra de quien cometa el delito de explotación ilícita de una invención, se aplican tanto a personas físicas como morales, exigiéndose tan sólo que la conducta ilícita del agente recaiga sobre una invención patentada y que viole el derecho que la Ley le concede al titular de la patente, art. 9 y 10 LFPPI.

En concordancia con el concepto de explotación contenido en la Ley, el delito de explotación ilícita de una invención patentada puede cometerse de cuatro formas diferentes, previstas en su artículo 223:

- Al fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención, sin contar con el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención, sabiendo que fueron fabricados o elaborados sin contar con el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.
- Utilizar procesos patentados sin contar con el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos obtenidos por el proceso patentado, sabiendo que el proceso fué utilizado sin contar con el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.

Aunque la Ley le reconoce derechos al titular de una invención desde el momento en que solicita la expedición de su patente, art. 22, dicho titular sólo puede denunciar el delito de explotación ilícita de su invención hasta que se le otorgue la patente.

Por lo que se refiere a la sanciones previstas por la Ley en contra de quien cometa el delito de explotación ilícita de una invención, tenemos que éstas son de dos tipos: pecuniarias y de privación de la libertad.

La sanción pecuniaria consiste en multa por el importe

de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, más la cantidad que reclame el titular de la patente por concepto de daños y perjuicios, arts. 24 y 224 LFPPI.

La privación de la libertad consiste en dos a seis años de prisión, art. 224 LFPPI.

5.7. SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY CONTRA EL TITULAR DE UNA PATENTE QUE NO EXPLOTE LA INVENCION.

La principal sanción prevista en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en contra del titular de una patente que no explote la invención que se protege, consiste en la caducidad de la patente. Sin embargo, para que dicha caducidad opere, no es suficiente conque la explotación de la invención patentada no se lleve a cabo, sino que, es necesario además, que exista la concesión de una licencia obligatoria de explotación. Si después de otorgada ésta transcurren dos años, contados a partir de la fecha de concesión, sin que el titular de la patente explote la invención, la caducidad se produce y los derechos que ampara la patente caen en el dominio público, pudiendo desde entonces cualquier persona explotar la invención patentada, sin que tenga necesidad de contar con alguna autorización, ni de pagar regalías, arts. 73 y 80 LFPPI.

En este punto es conveniente tener presente que como en nuestro país nunca se ha otorgado una sola licencia obligatoria de explotación de una invención patentada, resulta prácticamente imposible que en este momento opere en México la caducidad de una patente por falta de explotación de la invención que protege, y por consiguiente, puede concluirse que de hecho no existe la obligación de explotar la invención patentada, pues aunque en la Ley se prevé tal obligación para cuando exista concedida una licencia obligatoria de explotación, esta licencia nunca va existir, pues hasta el momento van noventa años sin que haya solicitado una sola.

Otra sanción prevista en la Ley en contra del titular de una patente que no explota la invención que ésta protege, consiste en que después de cierto tiempo (de cuatro a seis años aproximadamente) cualquier persona interesada puede solicitar a la Autoridad Administrativa la concesión de una licencia obligatoria de explotación.

Esta sanción prácticamente es intrascendente para el titular de una patente de invención, pues como ya se dijo, en nuestro país desde 1903 hasta la fecha, nadie se ha interesado por solicitar una licencia obligatoria de explotación, o sea que en realidad esta sanción es inoperante.

5.8. REGIMEN PROBATORIO DE EXPLOTACION DE LA INVENCION PATENTADA.

Si nuestra Ley no obliga al titular de una patente a explotar la invención que protege, excepto cuando exista concedida una licencia obligatoria de explotación, lógicamente tampoco lo obliga a probar la explotación de la invención patentada, excepto en el caso de que dicha licencia obligatoria de explotación se encuentre concedida, en cuyo supuesto, entonces sí, el titular de la patente tiene que comprobar la explotación de la invención dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria de explotación, artículo 73 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

La Ley no dice expresamente cómo deba realizarse la comprobación de explotación de una invención patentada, sin embargo, en el capítulo referente a procedimientos de declaración administrativa, se establece que es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y que pueden ofrecerse toda clase de pruebas, con excepción de la testimonial y confesional, a menos que estén contenidas en documental, y tampoco se pueden ofrecer pruebas que sean contrarias a la moral, artículos 287 y 192 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

5.9. PROBLEMATICA GENERAL DE LA OBLIGACION DE EXPLOTAR LAS PATENTES DE INVENCION.

La explotación efectiva de las invenciones patentadas es una finalidad fundamental para el derecho de patentes. Como es sabido, esta rama del ordenamiento jurídico ha perseguido siempre el impulso del progreso tecnológico, para lo cual fomenta no solo la realización y difusión de las invenciones, sino además la efectiva explotación de las mismas.

Lo que pretende nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no es simplemente un aumento de los conocimientos por el establecimiento de nuestras reglas técnicas, sino un progreso real de la industria por la puesta en práctica de las invenciones.

Este planteamiento aparece con claridad meridiana en los artículos 2 y 5 de nuestra ley, en los cuales menciona que establecerá las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; promoverá y fomentará la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, y por lo que a la explotación de los inventos se refiere, la ley señala que se promoverá la asesoría a

empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones.

La propia institución de la patente de invención se basa en el principio de que la invención patentada ha de ser objeto de explotación industrial.

En efecto, las patentes de invención están pensadas para impulsar el progreso tecnológico e industrial de los países gracias a dos elementos: la descripción detallada de la invención que se patente, la cual se publica para que pueda ser conocida y ejecutada por otros expertos en la materia (art. 47); y la explotación efectiva de la misma, lo cual no sólo es también un medio de dar a conocer la invención, sino que además busca satisfacer ciertas necesidades sociales.

La tecnología se hace cada vez más sofisticada, particularmente en determinadas ramas de la industria, y este cambio incide decisivamente en la función que cumple la descripción de la invención patentada. En una tecnología generalmente sencilla como la del siglo pasado y con sistemas de organización industrial mucho más simples que los actuales, la descripción de las invenciones técnicas permitía, en la mayor parte de los casos, llegar a la explotación de las mismas a nivel comercial sin grandes dificultades. Pero en el progreso tecnológico e industrial experimentado hasta nuestros días, esto ha dejado de ser así,

y en sectores enteros de la actividad industrial es imposible pensar en la posibilidad de explotar comercialmente las invenciones sobre la base de la descripción que de las mismas se contiene en las patentes.

La invención se describe a nivel de laboratorio, y con excesiva frecuencia son insuperables para los técnicos normales los obstáculos que surgen en el camino que va desde el laboratorio a la fábrica. Ocurre, pues, que la descripción ha dejado de cumplir la función que la caracterizaba en el pasado, e impide, por tanto, que la concesión de la patente se traduzca en un aumento efectivo e industrializable de los conocimientos técnicos (art. 5 frac. I).

En estas circunstancias las patentes de invención dejan de servir a las finalidades para las que esta institución ha sido creada: el fomento de las invenciones y la explotación de las mismas, las cuales son uno de los objetivos y la razón de ser de nuestra ley de la materia (art. 2 y 5).

Es, pues, para evitar esa degradación de la operatividad de las patentes de invención por lo que se impone una adaptación de la legislación en esta materia a las exigencias de la realidad actual. El correctivo más importante que se sugiere sería el de establecer nuevamente en la ley, tal y como se preveía en la Ley de Invenciones y Marcas, la obligación de explotar dentro del país la invención patentada, previendo como sanción por el incumplimiento de

esta carga, la caducidad de la patente por falta de explotación del invento patentado y la concesión de licencias obligatorias para su explotación. La ley vigente sólo contempla la segunda sanción, misma que es ineficaz y se puede poner en tela de juicio desde diversos puntos de vista.

El derecho de explotación exclusiva que otorga la patente no es sino un instrumento para situar al titular en una situación ventajosa dentro de un mercado competitivo. Por ello, el titular tiene tanto más interés en explotar su patente cuanto más intensa es la competencia a que está expuesto por parte de otras empresas. No hay factor que favorezca más a la explotación de las patentes que la existencia de una competencia efectiva. Esta es la razón por la cual en los países más desarrollados, en los que tienen su sede y compiten empresas con un alto nivel tecnológico, tiene una importancia secundaria la obligación de explotar las patentes. Las empresas han de proceder a esa explotación si quieren mantenerse o progresar.

Pero la situación es totalmente distinta en mercados en los que, como el nuestro, la intensidad de la competencia es muchísimo menor y donde los principales competidores potenciales, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, son empresas cuya sede principal está en el extranjero. Es en estos casos en los que aparece como indispensable obligar legalmente a realizar una explotación en nuestro país, ya que

dicha explotación no viene impuesta por el mercado mismo.

Desde otro punto de vista, las sanciones por no explotar la invención patentada, consistentes en la concesión de licencias obligatorias y la caducidad de la patente, son inoperantes cuando es imposible proceder a la explotación de la invención patentada sin contar con los conocimientos secretos de que dispone el titular de la patente de invención, los cuales no pueden conocerse por la sola descripción de la invención.

A pesar de todo, es indudable que en los países menos desarrollados industrialmente, se considera que tanto la caducidad como las licencias obligatorias no producen los resultados apetecidos por no disponer del Know-how del titular de la patente, pues la descripción contenida en la invención patentada no es suficiente en general para poder proceder a la explotación de la misma.

Lo que ocurre es que, para que la patente cumpla su función no basta con la medida correctora consistente en imponer la obligación de explotar, sino que es indispensable, además, adaptar la regulación de la descripción patentada a las nuevas exigencias de la realidad. Prueba de la ineficacia de las sanciones en comento, es nuestro país, en el cual nunca se ha otorgado una sola licencia obligatoria de explotación, a pesar de estar regulada esta sanción desde el año de 1903 en la Ley de Patentes de Invención.

C O N C L U S I O N E S

PRIMERA: En la doctrina sobre patentes de invención existe el principio general de que la función principal de las patentes de invención es el fomento y desarrollo de la industria, así como la divulgación de los conocimientos técnicos. Si una invención no se industrializa carece de sentido el conceder una patente a través de la cual se le brinde protección jurídica, pues la patente fue creada para que se lleve a cabo la explotación de las invenciones que protege.

SEGUNDA: Los legisladores mexicanos siempre han sido conscientes de lo importante que es el explotar las invenciones como uno de los medios a través de los cuales se fomenta el desarrollo industrial y tecnológico de la nación, por tal motivo, nunca han dejado de preocuparse por establecer en nuestras leyes, mecanismos jurídicos orientados a que la explotación de las invenciones patentadas realmente se lleve a cabo en forma efectiva en nuestro país.

Uno de esos mecanismos jurídicos previstos en nuestras leyes, es la concesión de licencias obligatorias de explotación de las invenciones patentadas, para cuando el titular de una patente no explote la invención protegida por ésta.

La institución de conceder licencias obligatorias de

explotación ha estado presente en nuestra legislación desde 1903, año en que apareció por primera vez en la Ley de Patentes de Invención , sin embargo, pese a su antigüedad dicha institución ha sido completamente inútil e inoperante en nuestro país, pues hasta la fecha no se ha otorgado una sola licencia de esta clase.

TERCERA: El que hasta la fecha no se haya otorgado en nuestro país una sola licencia obligatoria de explotación, no se debe precisamente a que los titulares de las patentes siempre hayan explotado real y efectivamente las invenciones amparadas por éstas, sino que más bien se pueden enumerar una serie de diversas causas entre las cuales sobresalen las siguientes.

1. La mayoría de los industriales no están enterados de la existencia de esta institución jurídica.
2. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial nunca se ha preocupado por dar a conocer, divulgar o hacer pública la institución de la LICENCIA OBLIGATORIA DE EXPLOTACION entre los industriales.
3. Pese a que La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene a su cargo el vigilar que la explotación de las invenciones patentadas se lleve a cabo en forma real y efectiva, actualmente no cuenta con algún programa de actividades en este sentido, es más, ni siquiera tiene asignado personal para

practicar con regularidad las inspecciones que señala la ley y su reglamento, tendientes a comprobar que los titulares de las patentes realmente estén explotando las invenciones amparadas por éstas.

4. Las inspecciones practicadas con la finalidad de comprobar la explotación efectiva de las invenciones patentadas son prácticamente nulas en nuestro país, pues en realidad éstas sólo se llevan a cabo cuando algún interesado las solicita, pero no como el cumplimiento por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de un programa de vigilancia de que la explotación de las invenciones patentadas en verdad se realice.
5. Una prueba de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no lleva a cabo la vigilancia de la explotación efectiva de las invenciones patentadas, consiste en que en dicha Secretaría no existe una estadística de las invenciones patentadas efectivamente explotadas, ni de las que no se explotan. Esta Secretaría sólo publica en la Gaceta de Invenciones las patentes que pasan a ser del dominio público porque ha concluido su plazo de vigencia o porque han caducado por falta del pago de los derechos anuales correspondientes.

6. El procedimiento previsto en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial para obtener una licencia obligatoria de explotación es muy largo y costoso.
7. Todo lo anterior nos indica que las autoridades administrativas de nuestro país hasta el momento no le han dado a la función principal de las patentes de invención (la explotación de las invenciones y la divulgación de los conocimientos técnicos) la gran importancia que realmente tiene, por eso no se han preocupado por vigilar más de cerca que la explotación de las invenciones patentadas y la divulgación de los conocimientos técnicos se lleven a cabo con efectividad y prestancia, sino que, por el contrario, esta tarea la han dejado a la buena voluntad de los titulares de las patentes de invención, los cuales, lógicamente, sólo realizan la explotación de sus invenciones patentadas y la divulgación de los conocimientos técnicos que las mismas implican, en función de sus intereses personales, pero no en función de los intereses y necesidades de la sociedad en general.

CUARTA: Así pues, ante lo inútil que hasta el momento ha sido en nuestro país la institución jurídica conocida como

LICENCIA OBLIGATORIA DE EXPLOTACION DE UNA PATENTE DE INVENCION, creemos oportuno hacer las siguientes recomendaciones, las cuales están orientadas a que esta institución jurídica deje de ser letra muerta en nuestra legislación y se convierta en algo vivo y eficaz.

1. En primer lugar es menester que el organismo competente en materia de patentes de invención (en este caso la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) pueda ejercer un control sobre la puesta en práctica de las invenciones patentadas. Esto, si no resuelve, por lo menos atienda el problema de la prueba de la explotación de las invenciones patentadas, ausente ahora en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
2. Para realizar el control antes mencionado se pueden crear mecanismos orientados a obligar al titular de una patente de invención a informar a la Secretaría sobre la explotación de la misma. Otra forma puede ser el contar con un equipo de técnicos controladores encargados de dictaminar, con base en la práctica de inspecciones, si la patente está siendo explotada o no.
3. La Secretaría debe promover en forma efectiva la solicitud de licencias obligatorias de explotación. Para ello puede ser conveniente, por ejemplo en los

casos de patentes que se consideren de interés social, que la misma Secretaría convoque a concursos a las empresas que puedan estar interesadas en la adjudicación de estas licencias, ofreciéndoles incentivos económicos y fiscales para la explotación.

4. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial debe informar a los industriales respecto de la existencia de las invenciones patentadas, así como de la posibilidad que tienen de solicitar una licencia obligatoria de explotación.
5. La concesión de una licencia obligatoria de explotación, debe imponer al titular de la patente de invención, la obligación de proporcionar al licenciatarlo la información necesaria y suficiente para poder industrializar la invención de que se trate, y en el supuesto de que no lo hiciera, la Secretaría debe declarar la nulidad de la patente por insuficiencia de la descripción.
6. El procedimiento para la obtención de la licencia obligatoria debe ser rápido y sencillo, con una intervención activa de la autoridad desde el comienzo de las negociaciones desempeñando un papel de mediador. Su labor sería la de acercar a las partes a una solución razonable dentro de un plazo

determinado, al término del cual dictaría
resolución.

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

1. ACOSTA ROMERO MIGUEL
Teoría General del Derecho Administrativo
Edit. Porrúa, S.A.
México, D.F. 1986.
2. BALDEMAR DOMINGUEZ MA. ORALIA
La Patente y el Certificado de Invención en el Derecho
Mexicano de la Propiedad Industrial.
Tesis Profesional.
ENEP ARAGON, 1981.
3. BARRERA GRAF JORGE
Derecho Mercantil
Edit. Porrúa
México, D.F.
4. BERLANGA RAIMUNDO JOSE
El Libro de los Inventos
Edit. Maucci
Barcelona, España
5. BREUER MORENO P.C.
Tratado de Patentes, Vol. I
Edit. Abeledo-Perrot
Buenos Aires, Argentina
6. CORREA M. ANTONIO
La Legislación Mexicana....
7. ECO HUMBERTO y G.B. ZARZOLI
Historia Ilustrada de los Inventos
Cía. Gral, Fabril Editores, S.A.
Buenos Aires, Argentina, 1962.
8. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA
Patentes de Invención
Buenos Aires, Argentina.
9. GARCIA OVIEDO
Tratado de Derecho Administrativo
Madrid, España.

10. GONZALEZ CARRASCO JUAN
La Concesión en Materia de Patentes y Marcas.
Tesis Profesional UNAM.
México, 1961, página 36
11. GUTIERREZ ARAGON RAQUEL y RAMOS VERASTEGGUI ROSA MARIA
Esquema Fundamental del Derecho Mexicano.
Edit. Porrúa, S.A.
México, D.F., 1992.
12. IBARROLA Q. FRANCISCO JAVIER
La Patente Industrial en la Legislación Mexicana.
Tesis Profesional, UNAM
México, D.F., 1967.
13. LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVERSION EXTRANJERA.
Edit. Porrúa, S.A.
México, D.F., 1990.
14. OLIVARES SERGIO
Obligación de Explotación de las Patentes.
Consecuencias Legales en Caso de Falta de Explotación.
Revista de la Asociación Interamericana de la Propiedad
Industrial. Enero-Junio de 1993.
México, D.F.
15. PALOMAR DE MIGUEL JUAN
Diccionario Para Juristas.
Edit. Mayo
México, D.F. 1981.
16. PAREJA CARLOS H.
Curso de Derecho Administrativo.
Madrid, España.
17. PENROSE EDITH T.
La Economía del Sistema Internacional de Patentes.
Edit. Siglo XXI
México, D.F., 1974.
18. RANGEL MEDINA DAVID
La Explotación de las patentes en la Actual
Jurisprudencia Mexicana.
Revista Jurídica-Anuario del Departamento de
Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 15
México, D.F., 1983.

19. RANGEL MEDINA DAVID
Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Edit. UNAM
México, D.F., 1991.
20. RANGEL MEDINA DAVID
La Novedad del Objeto en la Patente.
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artística, No. 2, Julio-Dic
México, D.F., 1963
21. REYNOSO OBREGON MARIO DANIEL
Naturaleza Jurídica de los Derechos del Inventor.
Tesis Profesional, Escuela Libre de Derecho
México, D.F., 1948
22. SEPULVEDA CESAR
El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.
Edit. Porrúa Hnos., S.A.
México, D.F. 1981.
23. SERRANO MIGALLON FERNANDO
La Propiedad Industrial en México.
Edit. Porrúa, S.A.
México, D.F., 1992.
24. SOLA CAÑIZARES FELIPE DE
Tratado de Derecho Comercial Comparado, Tomo II.
Edit. Montaner y Simón
Barcelona, España, 1962.
25. SOTO ALVAREZ CLEMENTE
Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho
y Nociones de Derecho Civil.
Edit. Limusa
México, D.F., 1984
26. VARIOS
Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo II. Letras D-H.
Edit. Porrúa, S.A. y UNAM
México, D.F., 1987.
27. VARIOS
Departamento de Derecho Mercantil de
la Universidad de Salamanca.
La Obligación de Explotar las Patentes
en España y en Iberoamérica.
Edit. Montecorvo, S.A.,
Madrid, España, 1978.

LEGISLACION CONSULTADA

1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Edit. Porrúa, S.A.
México, D.F., 1992.
2. LEY DE PATENTES DE INVENCION
Edit. Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento
México, D.F., 1903.
3. LEY DE PATENTES DE INVENCION
Edit. Secretaría de Gobernación, D.D.F. del 27-07-28
México, D.F., 1928.
4. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Edit. Secretaría de la Economía Nacional
Dirección General de la Propiedad Industrial
México, D.F., 1954.
5. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Edit. Secretaría de la Economía Nacional
Dirección General de la Propiedad Industrial
México, D.F., 1954.
6. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
Edit. Porrúa, S.A.
México, D.F., 1990.
7. REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS
Edit. Porrúa, S.A.
México, D. F., 1990.
8. DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL CONVENIO DE PARIS
PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Edit. Porrúa, S.A.
México, D.F., 1992.
9. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Edit. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
México, D.F., 1991.