



318509
1
Zej

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

ESCUELA DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
1986-1991

FALLA DE ORIGEN
" CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN LEGAL DE PATENTES "

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:
HORACIO AGUILERA ABURTO

ASESOR DE TESIS:
DR. CARLOS CASILLAS VELEZ



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.

Al Lic. Mauricio Jalife Daher por su apoyo y asesoría en la realización de este trabajo.

Al Dr. Carlos Casillas Velez que con su inapreciable ayuda hizo posible el término de mi formación profesional.

**A mis padres
Guillemina y Carlos**

A mis hermanos

A mis maestros

A mis compañeros.

INDICE

Capítulo.	Pág.
INTRODUCCIÓN.	1
I.- GENERALIDADES DEL RÉGIMEN DE PATENTES.	4
1.1.- Consideraciones preliminares.	5
1.2.- Antecedentes históricos del sistema de patentes.	6
1.3.- Un siglo de patentes.	11
1.4.- Diversas etapas de la protección al inventor.	13
1.5.- Las distintas etapas del proceso de aparición y desarrollo de la tutela al inventor.	20
1.6.- La moderna regulación del Derecho de Patentes y sus primeras manifestaciones legislativas.	35
II.- CONCEPTOS BÁSICOS DE PATENTE.	39
2.1.- Invención.	40
2.2.- Patente.	41
2.3.- Las Patentes como indicadores económico.	42
2.4.- Condiciones de fondo de las patentes.	46
2.5.- Novedad.	47
2.6.- Actividad inventiva.	49
2.7.- Aplicación industrial.	50
2.8.- Periodo de gracia.	51
2.9.- Lo que no se considera como invención.	53
2.10.-Restricciones a lo patentable.	54
III.- PROBLEMAS ACTUALES DEL RÉGIMEN DE PATENTE.	58
3.1.- Redefinición del sistema de patentes.	59
3.2.- Comentarios anexos.	62
3.2.1.-Plazo de gracia para solicitar.	62
3.2.2.-Apertura relativa a invenciones patentables.	63
3.2.3.-Importaciones paralelas.	64
3.2.4.-Vigencia de las patentes.	65
3.2.5.-Prórroga de la vigencia de las patentes.	65

3.2.6.-	Publicación de solicitudes de patente.	66
3.2.7.-	Instituto mexicano de la propiedad industrial.	67
3.2.8.-	Licencias y transmisiones de derechos de patentes.	67
3.2.9.-	Explotación de patentes.	68
3.2.10.-	Licencias obligatorias.	68
3.2.11.-	Inimpugnabilidad de las patentes.	69
3.2.12.-	Conversión de solicitudes de proceso en solicitudes de producto.	70
3.2.13.-	Reconocimiento de fecha de prioridad para solicitudes relativas a invenciones que no eran patentables anteriormente.	70
3.3.-	Algunos conflictos de patentes.	71
IV	CONCLUSIONES.	74
	BIBLIOGRAFÍA.	81

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Dada la importancia de que en nuestro país se desarrollen nuevas tecnologías en todas las áreas, tanto científicas como técnicas para estar proporcionalmente a la par en la vanguardia mundial y poder competir en la producción y explotación de nuevos artificios, corresponde al Derecho aportar en este gran campo, leyes que garanticen al inventor seguridad sobre los beneficios económicos de su esfuerzo.

Veremos que sus antecedentes se dan en la edad media pero no con la idea de invento, sino que se tomaba como patente la explotación de alguna manufactura. Pero en sí, el surgimiento y la importancia de la patente, no es otra cosa que la idea de un artificio y la explotación exclusiva de ésta durante un tiempo determinado.

El presente trabajo recepcional es de tipo documental ya que para la realización del mismo se cuenta con una basta información periodística. Como primer aspecto se analizarán las consideraciones, beneficios y consecuencias de las patentes así como sus antecedentes históricos, de los cuales encontramos sus indicios en la edad media para después ubicarnos en Italia e Inglaterra y de ahí que surge a otros países como Francia, Estados Unidos y España. Es después de estos países que surge en nuestro país con Porfirio Díaz basada principalmente en la ley francesa de 1844 de donde continúa desarrollándose y por lo tanto reformándose.

De esto es que nos centremos en el análisis de la fuerza de los últimos 100 años de patentes, en los que muchas empresas ya tuvieron un rol importante en el progreso y desarrollo de su país

Se establecerán cuales fueron las primeras manifestaciones legislativas con las que fue tomando fuerza. Observamos la influencia que tuvo la Ley Francesa del 7 de Enero de 1791 principalmente en el mundo latino y así surge junto con otras leyes la moderna regulación, de esto que se analicen algunos conceptos básicos que son la invención, la patente y sus condiciones de fondo como son la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial de la invención, el periodo de gracia, lo que es considerado como invención y sus restricciones.

Para finalizar hablaremos ya específicamente de aspectos legales muy importantes como el plazo de gracia, la apertura relativa a invenciones patentables, las importaciones paralelas, su vigencia, la prórroga, su publicación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, licencias y transmisiones, su explotación, las licencias obligatorias, su inimpugnabilidad, su conversión de solicitud de proceso en solicitud de producto, el reconocimiento de la fecha de prioridad para aquellas, solicitudes relativas a las invenciones que no eran patentables anteriormente y finalizaremos con la consideración de algunas controversias existentes entre E.U.A. y Japón relativos a patentabilidad.

I.- GENERALIDADES DEL RÉGIMEN DE PATENTES

1.1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

Las empresas nacionales no habían pasado de cuestiones meramente registrales, es en este campo donde apreciamos un avance significativo. Buena parte de nuestros empresarios no sólo han asimilado que proteger sus invenciones y marcas es un presupuesto inicial de cualquier actividad industrial y comercial, sino una fuente inagotable de riqueza.

Los niveles de inversión asignados al renglón de "propiedad industrial" en las empresas nacionales han crecido sensiblemente, al descubrir que el sistema internacional que gobierna a esta materia es un acceso confiable a información sobre tecnología de vanguardia y al mismo tiempo, sobre patentes que, al encontrarse en el dominio público, pueden ser libremente explotadas.

Otro de los aspectos en los que se aprecia un creciente interés de nuestros empresarios, se enfoca a la consecución de invenciones que sin requerir de grandes inversiones en investigación y desarrollo, reúnen méritos de utilidad suficientes para merecer protección legal, convirtiéndose, en interesantes "monopolios" que aseguran para su titular los beneficios de su explotación exclusiva.

La posibilidad derivada del otorgamiento de licencias, fórmula que ha permitido a los industrializados mantener las condiciones de su liderazgo, no es una aspiración inalcanzable. lo esencial es poseer derechos apetecibles para los demás, por recaer éstos en procesos o productos patentados de consumo industrial o comercial.

Es por ello que no tenemos que seguir esperando los beneficios del TLC. Porque al darnos cuenta de nuestras debilidades, tendremos que adecuarnos a la realidad.

1.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SISTEMA DE PATENTES.

Algunos autores, como P.C. Breuer Moreno¹, consideran que los antecedentes del concepto de patente se remontan a la edad media, época en la cual los soberanos comenzaron a otorgar, a título de gracia o merced, monopolios de explotación, aunque, estos no se referían a las invenciones, sino a monopolios que tenían por objeto recompensar a un súbdito o fomentar alguna manufactura.

Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden en considerar que las primeras disposiciones sobre patentes y por ende el primer concepto de la patente aparecieron en la Ley Veneciana de 1474. Esta ley fue dictada por el Senado Veneciano el 18 de marzo de 1474, por 116 votos contra 10 y tres abstenciones. En su texto, y después, de considerar que en la ciudad de Venecia y sus alrededores existían muchos hombres de "sutíllimas mentes y aptos de imaginar y descubrir diversos artificios e ingenios", se decretó 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 haya sido perfeccionado en forma que sea posible usarlo y aplicarlo". Igualmente, quedó establecido en ella que "quedaría prohibido a cualquier otro, hacer cualquier otro artificio a la imagen y

¹Tratado de Patentes de Invención, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957.

semejanza de aquél sin el consentimiento del autor, durante el término de diez años².

Esta ley reviste una grandísima importancia, pues definió una orientación en el derecho y marcó una etapa básica en su desarrollo.

Otro antecedente de importancia lo constituye el Estatuto de Monopolios de 1624 en Inglaterra. Este estatuto, que en realidad tenía como propósito acabar con monopolios de todo tipo concedidos arbitrariamente por la corona Británica mantuvo como excepción los monopolios relativos a invenciones, estableciendo que el rey solo podía conceder monopolios a los inventores, bajo determinadas condiciones, tales como el hecho que las invenciones estuvieran relacionadas con "cualquier clase de manufactura distinta de las existentes que están en uso en el momento de concederse la patente". Esta disposición resultó tan trascendente que dispuso dos de las condiciones universales de fondo para el otorgamiento de patentes que han perdurado hasta la fecha, y que son las de que el invento sea "novedoso" e "industrial". También, estableció otra condición importante, en el sentido de que la patente tendría que concederse "al verdadero y primer inventor".

En el estatuto en comento, se adoptó definitivamente el nombre de "Letters Patent" para designar a los documentos o certificados que acreditaban la existencia del privilegio. Esta expresión deriva del latín

²G. Mandich, "Le privative industriali veneziani 1450-1550", en Revista del Diritto Commerciale, Septiembre-Octubre de 1936.

"litterae patente" (cartas abiertas). La expresión "Letters Patent" todavía se utiliza en el Reino Unido y los Estados Unidos.

En Francia, se cree que el primer privilegio otorgado para proteger una invención fue concedido en 1543, por la municipalidad de Amiens, y se refería a una calandra satinadora. Ya en 1669, Luis XIV dictó un reglamento según el cual los privilegios o monopolios referentes a inventos debían ser examinados previamente por la Academia de las Ciencias.

En los Estados Unidos, desde la época de las colonias inglesas se había desarrollado ya el concepto de propiedad del invento. En 1641, en Massachusetts, se promulgó un decreto que establecía que "no se permitirán ni concederán monopolios entre nosotros, a menos que se refieran a nuevas invenciones provechosas para el país y ello, solo por un corto tiempo"³. Otra idea de suma importancia desarrollada en la época de las colonias fue la de que todo inventor tenía el derecho de adquirir un monopolio. Por ello, al promulgarse la Constitución de 1787⁴, se estableció que "el Congreso tiene la facultad de promover el desarrollo de las ciencias y de las artes útiles asegurando, por tiempos limitados, a los autores e inventores, los derechos exclusivos sobre sus respectivos escritos y descubrimientos". Lo anterior llevó a la primera ley estadounidense de patentes, promulgada el 10 de abril de 1790.

³V.S. Clark, "History of the Manufactures in the United States", p. 47, Washington, 1916.

⁴Artículo 1, sección 8, cláusula 8.

En España se dictó el 27 de marzo de 1826 un Real Decreto, en el cual las patentes, denominadas "privilegios industriales", se concedían sin examen de ninguna especie, por 5, 10 o 15 años.

En nuestro país, como lo comenta el maestro César Sepúlveda, el antecedente más remoto es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores y Perfeccionadores, del 7 de mayo de 1832, pero no significa ningún antecedente técnico serio⁵.

Ya en la época de Porfirio Díaz, y con el aliento de una marcada idea de desarrollo industrial y comercial, se promulgó la Ley de Patentes de Privilegio de 7 de junio de 1890, que constituye un dispositivo legal interesante. Esta ley se inspiró en la ley francesa de 1844, que influyó sobre esta rama del derecho alrededor del mundo.

El ordenamiento comentado fue reemplazado por la Ley de Patentes de Invención de 25 de agosto de 1903, que muestra así mismo un gran avance y refleja la influencia internacional progresista.

En época posterior a la revolución mexicana, se expide la Ley de Patentes de Invención de 27 de julio de 1928, con un marcado sello de modernidad. Este ordenamiento muestra los avances ocurridos hasta entonces en el mundo de manera particular, las patentes eran aprobadas

⁵ César Sepúlveda, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", p. 1, Editorial Porrúa, México, D.F., 1981.

después de un examen practicado con base en las solicitudes de patente y patentes mexicanas existentes⁶.

Un avance significativo lo constituyó la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, que concedía una protección muy amplia a los Titulares de derechos, y que estuvo en vigor durante 33 años. Quizá se le criticó por conceder una protección muy extensa, en opinión de algunos sectores.

Esta ley fue sustituida por la Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero de 1976, que respondió a una serie de medidas económicas emprendidas por el ejecutivo federal de ese sexenio, durante el cual predominaron ciertas teorías sobre la propiedad industrial que parecían de avanzada pero que se encontraban alejadas de la realidad. La Ley de Invenciones y Marcas, que trajo consigo una marcada disminución en la protección de invenciones en el país, fue objeto de reforma que entró en vigor el 17 de enero de 1987. Esta reforma pretendió enmendar algunas de las posiciones severamente criticadas en el medio internacional, pero no fue suficiente para proporcionar al país el instrumento jurídico moderno que demandaba.

La Ley de Invenciones y Marcas dió paso a la Ley de la Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991, que es el ordenamiento vigente en la actualidad. Este estatuto es de corte moderno liberal, inclinándose por buscar la protección eficaz y amplia de los derechos de propiedad industrial, y resulta diametralmente opuesto al ordenamiento de 1976 que sustituyó. La

⁶ César Sepúlveda, Op. cit., pág. 2

Ley de la Propiedad Industrial recoge las tendencias mundiales actuales en el sentido de reforzar la protección en este campo, así como los numerosos avances en la materia, particularmente de corte multilateral.

1.3.- UN SIGLO DE PATENTES.

En Biotecnología, el desarrollo de nuevas variedades vegetales, cruzando especies indefinidamente para preservar en ellas todas las condiciones genéticas deseables y eliminar las indeseables, es ya una línea cotidiana de investigación. Eso no es todo, la aplicación de genes humanos en cerdos, con el objeto de "acondicionar" los órganos de los porcinos para que sus descendientes puedan ser nuestros donadores, es una de las últimas noticias que han surgido del campo de la biotecnología.

Los progresos que en todos los campos de la tecnología se acumulan día a día, nos han dejado de sorprender, no es ya extraño que teorías estimadas como inamovibles sufran negaciones radicales en el avance incontenible del conocimiento.

La estructura geométrica del saber humano obliga, de cuando en cuando, a recordar los grandes inventos que han servido como pauta imperecedera de la lógica de la invención, fórmula mágica que permite convertir una necesidad humana en una solución hasta ese momento desconocida.

Hace 100 años, Edison obtenía la patente del "aparato para exhibición de fotografía de objetos en movimiento"; en forma simultánea, Henry Ford

iniciaba su compañía automotriz. En la misma época, King Gillette patentaba su "navaja de afeitar" y George Eastman inventaba su famosa cámara "Kodak".

Sobra recordar que cada uno de estos grandes hombres no sólo idearon una solución específica a una necesidad no resulta. Al hacerlo, crearon empresas que hoy aún perduran de manera exitosa en sus campos, engrandecieron a sus países y generaron las condiciones para una vida mejor. En cada una de estas historias, las patentes que cada uno de ellos obtuvo para sus invenciones, cumplieron un rol angular.

Hoy está en boga el tema de la propiedad industrial en nuestro país, cual si se tratara de una novedad importada del exterior. Cuando repasamos la historia del sistema de patentes y nos encontramos con que sus antecedentes como sistema de privilegios se remontan, al menos, a la Edad Media, podemos iniciar nuestra comprensión de las razones que han hecho de la propiedad industrial un fundamento del desarrollo tecnológico en el mundo.

El sistema de patentes es aún un recurso no explotado por la comunidad empresarial en nuestro país, un recurso olvidado, cuya no explotación presupone su oxidación y deterioro, en cambio, su ejercicio conduce a la multiplicación de las opciones y a la consolidación de la plataforma necesaria para detentar tecnología, hoy día, el bien máspreciado.

En un mundo en el que los patrones de libre competencia marcan las nuevas reglas de conducta comercial, los enclaves que permiten construir sólidas y perdurables ventajas competitivas sobresalen como bandera de los nuevos tiempos.

El derecho que brinda una patente a su titular con el objeto de que pueda explotarla de manera exclusiva durante un cierto lapso, esa recompensa extraordinaria a la inventiva del hombre, sigue cumpliendo, desde hace varios siglos, una misma función vital.

1.4.- DIVERSAS ETAPAS DE LA PROTECCIÓN AL INVENTOR.

Entre las condiciones económicas y sociales a las que se vincula la estimación de la invención como un bien autónomo que justifique la organización de un sistema de protección a su autor, figura en primer término el valor que se le da a la innovación, el gusto por la novedad, la búsqueda de un cambio. La sociedad que no desee alterar sus medios y recursos y pretenda eludir toda sustitución de los ya conocidos y tradicionales, no se podrán considerar las invenciones como aportaciones valiosas que merezcan un régimen protector, sino, al contrario, como modificaciones perturbadoras y perjudiciales.

En tal aspecto, lo que origina el extraordinario valor que las invenciones técnicas han llegado a adquirir en las sociedades modernas es la aparición en la historia de este tipo de hombre que busca en la técnica la transformación de su mundo natural, del mismo modo que exige de la política la modificación de las condiciones sociales existentes.

Es la sociedad la que empieza a conceder un valor específico a la innovación, al cambio, a la sustitución de los medios conocidos y usados tradicionalmente, por otros medios nuevos.

Colocándonos a la altura de nuestro tiempo, podría parecer inconcebible como el hombre, durante siglos, haya podido rehuir y condenar toda innovación alteradora del orden de cosas existentes; pero no por eso deja de ser una realidad.

Durante muchos siglos lo nuevo ha venido considerándose como algo raro sin valor, a lo que le faltaba el peso de la tradición y de la experiencia. El hombre no estaba hecho a cambiar cada día de gustos, de preferencias y de necesidades, sino que prefería servirse de lo conocido, de todo aquello que, junto con las instituciones tradicionales y la concepción de sus predecesores, constituía su acostumbrado entorno.

Lo nuevo era una especie de perturbación al orden natural en que el propio hombre tenía su sitio preciso al lado de los demás y de las cosas sin esperar cambios. Frente a la moderna supervaloración de lo nuevo que es un fenómeno tan significativo en nuestros días, durante épocas enteras en la vida de los hombres, se señala, por el contrario, el prestigio de lo permanente, de lo invariable, de lo anterior. La seguridad y la estabilidad de las situaciones fué para el hombre durante mucho tiempo un valor mucho más apreciado que su modificación o su sustitución. Es el valor de la posesión inmemorial, del derecho adquirido, de la costumbre, del uso. Todo ello constituye un conjunto de valores que se enriquece, no mediante la

introducción de novedades, sino al revés, cuidando mucho de preservarlo del cambio y de la alteración. La novedad es lo perturbador, es el suceso excepcional que obliga a abandonar lo acostumbrado y conocido y para cuya valoración no se posee medida propia. Lo nuevo es algo que irrumpe en la vida social como un acontecimiento inesperado y temible.

En nuestra época aparece agudizado de tal modo el valor de lo nuevo que la mejor propaganda de un producto es la de su novedad, incluso con independencia de su utilidad misma. Hay un gran estímulo por las novedades; sólo lo nuevo es deseable, porque el hombre vive en la creencia firmísima de que las técnicas mejoran indefinidamente y de que es preciso abrir cada día horizontes nuevos a su avance. Naturalmente, en una sociedad movida por este tipo de hombre, por crear algo nuevo, se llega a tener un valor desproporcionado con la utilidad de la cosa.

Pero éste no ha sido el ideal de la humanidad en todo tiempo. Este triunfo explosivo de la novedad aterraría al hombre que nace del profundo trastorno originado por el hundimiento del mundo antiguo y por las invasiones bárbaras, y que funda la Edad Media.

Los que van a construirla son pueblos que carecen en absoluto de la idea de adhesión impersonal a la res pública, que había sido la gran aportación política de Roma.

Recordemos que para Maurois, "los hombres de la Edad Media no imaginan siquiera lo que podría ser un Estado en el sentido moderno de la palabra"; el equilibrio del país les parecía asegurado, no por base de la

bóveda central, sino por un entrecruzarse de derechos locales que se completan y se sostienen los unos a los otros.

Precisamente esta concepción, en el terreno político va a crear el valor legitimador de la situación que sirve de fondo a los vínculos concretos, constituida de una libertad originarias, que sólo pueden resultar modificadas por los actos individuales de concesión del Príncipe y por los actos concretos de vasallaje del súbdito⁷.

La soberanía no era, como es hoy, una posición general y abstracta de superioridad, capaz de instrumentar a su favor toda clase de contenidos y potestades, sino precisamente un conjunto ilimitado y tasado de derechos concretos (derechos preeminentes del Príncipe).

En estas sociedades políticas se prohibía la venta libre de la novedad. En lo que afecta a la constitución jurídica el príncipe ostenta esa prerrogativa temible de "hacer novedad". Los súbditos apoyan su debilidad en todo ese patrimonio de costumbres antiguas, y privilegios, extensiones, viejos usos, fueros y concesiones que constituyen un Corpus complejísimo. Las ciudades y villas viven asentadas en los "privilegios recibidos de sus señores y soberanos y componiendo con ellos más o menos perfectamente el cuadro de su régimen jurídico"⁸. Y en ese conglomerado de títulos, usos y concesiones se apoya toda su fuerza. De ahí la pugna de súbditos, ciudades, territorios por exhibir un título concreto frente al poder de

⁷Vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRIA, Dos Estudios sobre usurpación en Derecho administrativo, Madrid, 1955, pág. 51.

⁸ Vid. José María FONT RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, Madrid, 1948, pág. 151.

alteración del Príncipe: pactos, fueros, concesiones, prerrogativas, usos inmemoriales, privilegios. El poder de innovación del Príncipe no es aún, sin embargo, más que muy relativo. En primer lugar, por la preponderancia de la costumbre en esta época y el carácter puramente local del Derecho⁹, pero, además, porque, se trata de una época en que el Príncipe no crea el Derecho, sino que lo encuentra, lo descubre.

En definitiva, en este ideal medieval de estabilidad y permanencia de situaciones, hábitos y modos de vida, no pueden jugar ninguna función los descubrimientos, las invenciones, las novedades técnicas que carecen de valor dentro de una concepción de esta clase.

La figura de la institución del privilegio del príncipe la ha estudiado con todo cuidado Franceschelli que ve en ella, no la anticipación histórica del moderno derecho del inventor, sino más que eso aún, una institución esencialmente idéntica, hasta el punto de afirmar que su concesión venía a dar vida a un verdadero derecho subjetivo dotado de acciones, apoyando en verdaderas normas de derecho objetivo, que en parte vinculaban a la autoridad a comportarse del modo indicado con respecto al beneficiado, y en parte se dirigirán a imponer a los terceros la obligación de abstenerse de hacer aquello que se reservaba al privilegiado, "lo que constituye hoy la estructura del derecho de invención o de creación literaria y artística"¹⁰. El privilegio -apunta- es, no sólo en Derecho industrial, sino en general " un

⁹No existen "... normas uniformes de aplicación en cada Estado e incluso en cada distrito o territorio del mismo", lo que origina una gran divergencia en la interpretación de esas normas y de entrada al arbitrio judicial (vid. Luis G. DE VALDEVELLANO, Historia de España (De los orígenes a la Baja Edad Media), 1952, págs. 598-599).

¹⁰Vid. FRANCESCHELLI, Trattato.... I, pág. 269.

medio de producción formal del derecho, que participa a la vez de la actividad legislativa y de la administrativa". Su esencia está precisamente en la exclusión, en la exclusiva: lo que conceden es una facultad, un favor, una posibilidad, que se otorgan con carácter exclusivo al privilegiado de tal modo que nadie sino él puede ejercitar ¹¹.

El Renacimiento, cuyas raíces en el orden religioso, espiritual y cultural profundizan en la propia Edad Media, trae al hombre el deslumbrante descubrimiento de la novedad y es aquí donde surge la figura renacentista del aventurero, movido al mismo tiempo por la atracción de lo desconocido, buscando ese afán de fortuna y de botín.

Este movimiento cultural que significa el Renacimiento sienta las bases de las ciencias fundadas en la experimentación y la observación. Esa imagen repetitiva del mundo empieza a conmoverse. De esto se olvidarian Copérnico y Galileo. Surgiendo como tema inagotable de novedad la investigación de la naturaleza y luego, su dominio. La posibilidad de conformar el mundo racionalmente, ser el estímulo más directo de la inventiva.

De esto se desata una sed general de novedades, un afán de conocimiento¹², cuya difusión se estima como un servicio útil. Hay un verdadero cambio en los técnicos, ingenieros, inventores, expertos en determinadas artes, innovadores de sistemas de fabricación, introductores

¹¹ V. FRANCESCHELLI, Trattato..., I, Págs. 271 SS.

¹² Destaca FRANCESCHELLI como característica de la época la comunicación de conocimientos, en lenguaje accesible- frente al sesgo esotérico de la ciencia ocultista-, la constitución de sociedades para la difusión del saber y la inclusión entre los objetivos políticos del *advancement of learning* vid. Trattato..., I, pág. 260, núm. 128).

de manufacturas nuevas entre unos países con otros. Son atraídos, recompensados y beneficiados con exenciones y derechos y reciben de las ciudades y de los Príncipes privilegios que les aseguran la exclusividad en el ejercicio de un arte o incluso de una industria entera, de cuyo establecimiento se beneficia el país protector¹³.

Todo aquél que aportara algo nuevo, que trajera de fuera o creara por sí mismo algún género de novedad de la que pudiera esperarse enriquecimiento, progreso, o beneficio, era acogido con aplauso, surgiendo así el concepto renacentista del inventor.

Navegantes, mercaderes, pioneros industriales, descubridores y técnicos, todos cuanto aportaban una novedad útil, eran llamados por igual inventores, en el sentido renacentista. Por lo que inventor era aquél que empleaba su esfuerzo, sus medios económicos y su iniciativa en innovar; era el experto en hacer o conseguir algo que resultara ser nuevo, el aportador de lo no conocido. Sin tener en cuenta esta concepción no podrían seguirse ni entenderse las manifestaciones de la tutela al inventor, en que aparecen entrecruzadas y confundidas tres modalidades muy diferentes: la protección al autor de soluciones técnicas, la que se otorga al introductor de novedades y la dispensada para el desarrollo de la industria y el comercio. Todos estos Titulares del fervor político aparecen como apartadores de Novedades útiles, como inventores, cuyo premio en general solía ser idéntico: el monopolio. Sin embargo, a la hora de historiar el derecho de patentes de invención es extremadamente importante aislar de ese conjunto

¹³V. HULME, "The history of Patent System", en *The Quarterly Review*, abril 1896, páginas 141 y ss.; SILBERSTEIN, *Erfindungsschutz und merkantilistische privilegien*, página 292).

multiforme de medidas protectoras, privilegios y monopolios de tan distinto origen y carácter, la línea pura de la verdadera tutela al inventor, que, aún falseada por su incorporación a la protección general de la novedad en sus manifestaciones industriales y mercantiles, podía ser reconocida en su significado de tutela al inventor propiamente dicho.

El afán general de riqueza, la sed de ganancia, el espíritu de especulación inrumpen como factores importantísimos en la vida económica y social y desbordan las fronteras éticas de *justum praetium* (precio justo) y las limitaciones locales, e incluso la barrera de los estados, que son superadas mediante pactos con los príncipes para poder traficar en sus reinos¹⁴; y es con lo que se abren las perspectivas mundiales al comercio.

Es en todos los campos de la actividad humana, ya sea en el arte, en la política, en la industria y en la ciencia; luce, pues como un valor propio la novedad. Y a partir de éste momento, resulta posible, por tanto, encontrar formas de protección de las invenciones, en cuanto a novedades técnicas que adquieren la estimación social indispensable para constituirse en objeto de atención jurídica.

1.5.- LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO DE APARICIÓN Y DESARROLLO DE LA TUTELA AL INVENTOR.

La opinión dominante respecto a los orígenes del derecho de los inventores viene siendo que no existió una protección específica de las invenciones técnicas, hasta el estatuto de monopolios de Jacobo I. Dictado

¹⁴Vid. LUZZATTO, op., cit; y, pág. 52

en 1623, en ella se consagra ya de modo mas explícito a favor del *true and first* inventor la posibilidad legal de obtener un monopolio temporal de fabricación y venta, referido a la nueva industria.

Lo que el estatuto persigue es declarar ilícito todo monopolio que no se conceda al verdadero y primer inventor de un nuevo género de industria.

Las primeras manifestaciones que se dieron de protección jurídica al inventor fue en principio durante la Edad Media donde se encuentra un sector en el que se manifiesta un conjunto de intereses cuya tutela va a proporcionar antecedentes y criterios que han de aplicarse mucho después a las primeras formas de protección de los inventores: es el sector de las explotaciones mineras. En este sector se encuentra ya una idea esencial, que va a pasar a informar luego el derecho de patentes, que es la concesión al primer descubridor y al primer explotador de la mina. El principio de prioridad se encuentra consagrado en el derecho tradicional de minería. En efecto razona Silberstein que el principio del primer inventor constituye una norma esencial del derecho de minería vigente en la Edad Media, en que la pretensión del inventor de la mina de obtener un privilegio encuentra su sanción en el derecho consuetudinario.

Los orígenes de la tutela al inventor, las formas más primitivas de protección, se encuentran en la construcción de ingenios hidráulicos para cubrir las necesidades de las ciudades de las que constituyen un claro ejemplo, la italiana y, sobre todo, Venecia y en la invención y aplicación de aparatos en las explotaciones de minería, de la que existen interesantes muestras en los territorios alemanes.

La primera forma de tutela ve en el inventor, más que al autor, y creador del artefacto utilizado, al constructor ingeniero, cuyo trabajo se retribuye mediante una fórmula jurídica que recuerda al arrendamiento de servicios, aunque de características peculiares, en que a veces se mezcla la concesión demanial y el privilegio, alguna de cuyas manifestaciones está constituida por el aseguramiento de una renta perpetua al constructor del artefacto, mientras estuviese en explotación de la mina. El primer privilegio de ésta clase que se conoce es el concedido en 1315 por el Rey de Bohemia a un experto en esta técnica (wasserkunstler), y cuya finalidad principal era desalojar el agua del fondo de las minas para hacer posible su explotación. El objeto del privilegio era reforzar el contrato entre el ingeniero y los explotadores de la mina (Bewerken) a la que iba a aplicarse su artificio, de tal modo que la renta convenida quedase asegurada aún en el caso de que la mina pase a los sucesores de los contratantes, llenando una laguna contractual y estableciendo así una especie de protección del inventor frente a un tercero ¹⁵.

Posteriormente a partir del siglo XV empiezan a concederse en Venecia verdaderos privilegios de invención, que se diferencian de los reseñados en que, frente a la diversidad de formas de protección que manifestaban los antes anotados, se concreta ya, como contenido del derecho que se concede, la facultad del inventor de ser el único que está autorizado para construir y actuar en la invención misma. El primero de éstos privilegios que se conoce es el otorgado en 1416, a Francisco Pietri de Rodas, para que durante cincuenta años nadie sino el inventor o sus

¹⁵V. SILBERSTEIN, op. cit; pág. 43. El privilegio concedía al ingeniero, que el explotador de la mina le pagase una renta perpetua en tanto estuviese la mina en explotación.

sucesores, en la ciudad, ni dentro de doce millas, pueda construir o hacer el edificio a que se refiere el privilegio. Se utiliza en éste y otros privilegios de la época una fórmula evidentemente monopolística, de exclusiva de explotación: sólo el titular del privilegio puede llevar a cabo esa explotación.

En esta otra fórmula no se concreta en la atribución al inventor de la facultad de ser el único que puede explotar la invención sino que se limita a establecer la prohibición de que nadie actúe el invento sin el consentimiento de su autor, lo que en principio no parece implicar otra cosa que la obligación en que se encuentran los terceros, si quieren utilizar el artefacto inventado, de ponerse de acuerdo con el inventor y abonarle un pago por la utilización del mismo. Así expresada, la fórmula ya no posee ningún sentido monopolístico y en cuanto posible alternativa histórica y conceptual de la exclusiva de explotación, reviste un especial interés.

Con ésta fórmula de no imitación, lo que se declara es que quien quiera utilizar la invención ha de obtener previamente el consentimiento del inventor, que lógicamente le prestará a cambio del percibo de un pago o de unos derechos, en forma análoga a la que venía siendo aplicada en minería. Sin conseguir el consentimiento del autor, la invención no puede ser imitada ni usada para nadie.

La cláusula de no imitación parece responder mejor al sentido que en el siglo XVI tiene la protección al inventor, en que se persiguen al mismo tiempo dos objetivos, que la expresada fórmula satisface plenamente: hacer que el uso de la invención sea accesible a la generalidad, sin limitación ni restricciones, y otorgar al inventor un premio.

Esa misma fórmula de protección es la que contiene la parte veneciana de 1474 a la que se refieren con admiración la mayoría de los autores modernos y que es calificada como una verdadera ley de patentes.

Establece la citada ley que quienquiera que hiciera en la ciudad de Venecia algún artificio nuevo e ingenioso lo registre en la oficina de los Proveedores de Común; con lo cual queda prohibido a todos los demás hacer otro artificio a imagen y semejanza, sin consentimiento y licencia del autor por un plazo de diez años.

La ley contenía otras especificaciones y preceptos, que evidentemente definen todo un régimen de patentes de invención, sin necesidad de privilegio ni acto expreso de concesión del poder público, con sólo cumplir la formalidad del registro.

Así Silberstein, refiriéndose a Breur dice de ella: "salvo la parte que se hace obligatoria la declaración de los inventos, toda esta ley sorprende por lo moderno de sus conceptos"¹⁶. Los autores italianos parecen atribuirle menor importancia sin duda basándose en su inaplicación.

Este aspecto lo puntualiza especialmente Silberstein al señalar que: "el constructor de una máquina nueva (nuovo et ingegnoso artificio) venía obligado a declararla ante la autoridad correspondiente, con lo que sin más se ponía en efectividad la prohibición de la imitación. Aunque el decreto

¹⁶vid. tratado de patentes de invención, I, pág. 8.

regula además una serie de problemas de detalle, no se menciona con ninguna expresión la concesión del privilegio".

A) LA CONCESIÓN EXPRESA DE UNA EXCLUSIVA DE FABRICACIÓN.

En efecto, al inventor se atribuye la facultad temporal de ser el único que pueda construir, fabricar y realizar su invento, y se sanciona con diversas medidas (multa y confiscación del objeto generalmente) la ejecución del mismo por persona no autorizada.

B) ES FUNDAMENTO Y CARÁCTER DE LA CONCESIÓN.

Se demuestra así, la frecuencia con que, tanto en las peticiones de los interesados como en las concesiones, se alude, no sólo a la utilidad social de la invención¹⁷, sino especialmente a los esfuerzos y trabajos a costa de los cuales logró el privilegiado esa invención cuya utilización se atribuye en exclusiva.

C) REQUISITOS DE LA PROTECCIÓN.

Entre los rasgos del sistema se cuenta con la verificación de la novedad, de la utilidad y de la realidad práctica de la invención, con lo que la concesión, aparece precedida de una serie de actos constitutivos de un verdadero procedimiento administrativo, y en el que ya se comienza con la

¹⁷Así, frecuentemente se hace constar que el privilegio se concede por ser conveniente y útil.

solicitud del inventor. La novedad resulta ser uno de los supuestos esenciales de la concesión ¹⁸.

En segundo, término, la novedad no se perjudica por el conocimiento anterior de la invención, sino sólo por su utilización, por haber sido usada con anterioridad de un modo efectivo.

La utilidad de la invención por su parte, constituye el fundamento proclamado, la base en que se asienta la protección misma.

Veremos que, es preciso cerciorarse de la realizabilidad práctica de la invención (lo que hoy se llama su aplicabilidad industrial) sometiéndola, antes o después del privilegio a una experiencia o prueba, que consiste en realizar el invento, tal y como ha sido concebido por su autor ¹⁹ ante una Comisión de expertos que, al mismo tiempo, puede hacer sus observaciones y objeciones respecto a la utilidad, y apreciación eminentemente política.

Finalmente, requiere la verificación de una cualidad estimable políticamente, que es la utilidad concreta de lo inventado, y de un requisito consustancial con la invención, Sujeto a un dictamen técnico, que es la realizabilidad de la invención.

¹⁸Para Franceschelli, el requisito de la novedad no es condición expresamente exigible en esta época, sino muy posteriormente (vid. Trattato..., pág. 314), frente a la opinión de SILBERSTEIN, que estima como forma parte la novedad del régimen de protección desde sus comienzos (vid. op. cit.; pág. 91), en que incluye éste de la novedad, entre los principios esenciales del sistema de protección al inventor en Venecia, Alemania y países bajos.

¹⁹No sirve para realizar la prueba un simple modelo; el artilugio, aparato o máquina han de ser experimentados en su tamaño natural (vid. SILBERSTEIN, op., cit.; pág 105).

Las relaciones de privilegios que sirven de base al conocimiento del sistema inglés arrancan fundamentalmente del inventario elaborado por la Oficina de Patentes inglesa en 1854 que comprende un registro de las

otorgadas desde 1617. En 1827 se acordó la preparación de una relación de privilegios anteriores a 1623, que no llegó a redactarse²⁰.

Se habla de un primer privilegio real concedido a Juan Kempe, tejedor de paños en 1331, que no sólo tiene el sentido de ser una de las muchas "Letters of protection" concedidas en el siglo XIV en Inglaterra²¹, sino el del documento que afirma una amplia política de recepción favorable y concesión de beneficios a la industria textil al prometer privilegios análogos a todos los "tintoreros y bataneros que quisieran venir, de regiones ultramarinas, a vivir dentro de nuestro Reino".

Parecen merecer especial mención las patentes de alquimia de Enrique IV, que arrancan de las Comisiones constituidas en 1435-36 para investigar la posibilidad de obtener la piedra filosofal, sobre todo para aplicaciones medicinales y que no lograron resultado alguno²².

²⁰V. E. WYNDHAM HULME, The History of Patent system under the prerogative and ad common law, en "The Law quarterly Riview" Londres, 1896, Abril, núm. XLVI, págs. 141.

²¹El privilegio a John Kempe otorgado por Eduardo III de Inglaterra, incluía un monopolio por un procedimiento de fabricar paños (vid. BREUER, op., cit.; I, pág.6). (BREUER estima que acaso este privilegio no haya sido otra cosa que una de tantas Letters of protection).

²²Indica HULME (vid., op., cit.; pág. 144) que en 1435-36 actuaron sucesivamente 2 comisiones para investigar la posibilidad de fabricar la piedra filosofal principalmente para usos medicinales. Se refiere a la opinión de PRINNE, en su aurum reginae de que resultaron entirely abortive for aught that he could find. Señala que no dió lugar esta investigación a la constitución de ningún monopolio.

En la clásica concepción Inglesa no solo se vive literalmente la noción renacentista de inventor como el aportador de novedades, sean o no creación suya, sino que es el introductor y pionero industrial el que resulta verdaderamente protegido y premiado, mientras que, en cambio, los presuntos derechos del inventor más bien suscitan recelo que favor ni estímulo.

Cuando, se trata de establecer una industria que no puede ser practicada por cualquiera, porque aún no forma parte del estado industrial, el monopolio del introductor no lesiona ningún derecho. En el fondo viene a ser la concepción de un Coke en el siglo XVI ²³ continúa siendo la idea central del moderno sistema inglés de patentes y de la propia doctrina, que podría quedar representada por aquellas palabras de Meinhardt. Los modernos monopolios fiscales, lo mismo que los concedidos en la etapa histórica de la dinastía Tudor, están extraídos del dominio público, porque antes de la concesión de un monopolio de ésta clase, a cualquiera le asistía el derecho a fabricar o vender el objeto monopolizado, de tal modo, que, mediante la concesión del monopolio, se transfiere a uno sólo lo que era de todos, enriqueciendo así, el poder público a expensas de la comunidad ²⁴.

²³ Señala HULME que en el siglo XVI la única prueba de que el monopolio fuera contratado a la ley, según define COKE era que la concesión consiguiera cohibir al público de algún derecho o libertad que tuviera antes u obstaculizara sus lícitas industrias (V. op., cit.: pág. 153). También Franceschelli se refiere al pensamiento de COKE (cuya obra institutes of the laws of england, Londres, 1642, cita), y a su noción del monopolio como la permisión dada por el Rey para la exclusiva adquisición venta o fabricación o elaboración o uso de algo, en virtud de la cual, otro quede privado de cualquier facultad o libertad que tuviese anteriormente o se viese obstaculizado en su legítimo comercio -que es la idea que hemos tomado antes de Hulme, vid. Franceschelli, trattato..., I., pág. 555). Existía en ésta época una verdadera doctrina que fundaba la distinción entre monopolios lícitos e ilícitos, en el pensamiento de juristas y hombres de estado. Tales como COKE o BACON.

²⁴ Vid. Peter MEINHARDT, inventions, patents and Monopoly Londres, 1950, pág. 31.

En su contenido, lo que el privilegio de la patente proporciona al inventor, según el estatuto, es un verdadero monopolio industrial, que abarca esencialmente la fabricación y producción del objeto inventado. La exclusividad de venta, de que se acompaña también la patente, esto es en realidad una simple derivación del monopolio de fabricación.

La novedad del estatuto, estriba en el establecimiento del plazo máximo y uniforme de catorce años para la duración de la patente ²⁵.

Sobre el valor histórico del estatuto y la importancia como precedente más inmediato de las primeras leyes de propiedad industrial, poco queda por decir, para la doctrina inglesa representa: "la fundación del derecho de patentes, no sólo en éste país, sino por todo el mundo"²⁶

Lo cierto es que, debido a la mentalidad y al sentido jurídico del pueblo inglés, su importancia práctica fue muy superior a la que se desprende de su contenido y de sus declaraciones, justamente al contrario de la ley veneciana de 1474, magnífica y completa en su formulación textual, pero que realmente no tuvo aplicación alguna. El estatuto de monopolios, por de pronto, opuso a la política de concesiones un límite legal que impidió que el sistema degenerase en pura arbitrariedad, como sucedió en Francia en la misma época; actuó de expresión el "common law", tanto al condenar y prohibir el monopolio en sí mismo como al exceptuar de sus sanciones al que se concediera al inventor; creó el primer derecho estatutario de

²⁵D. Fulton, the law and practice relating to patents, Trade Marks and Desing, Londres, 1905, pág. 5 (cit., por BREUER, op. cit.; I, No. 10) señala que se fijó el plazo de 14 años para estos privilegios, mediante la duplicación del aprendizaje, en las CORPORACIONES, que era de 7 años.

²⁶V. MEINHARDT, op. cit; pág. 44.

Inglaterra, que viene así a sustituir o a completar, cuando menos, el derecho consuetudinario, derecho natural o "common law"; supuso en la práctica el reconocimiento de que el "inventor" (en la acepción de la época) tiene derecho a que se le otorgue el privilegio a que se refiere el Estatuto; dando lugar a un procedimiento de concesión en que lo examinable eran sólo la novedad y la prioridad del invento, y, es esto, lo que ejerció una verdadera influencia en las primeras leyes revolucionarias.

Al hablar en este trabajo recepcional, sobre la historia del derecho de patentes, y sus manifestaciones formales, no podemos olvidar la escasísima importancia práctica -es decir, en los modos de vida, en los hábitos de fabricación y en el sistema económico- que revisten antes de la revolución industrial las invenciones técnicas, como son los edificios hidráulicos, molinos, artefactos mineros y algunos mecanismos más. El hombre renacentista ha hecho el gran descubrimiento del valor de la novedad, pero no son las de carácter técnico las innovaciones que influyen verdaderamente en su vida. Estas constituyen aún un factor muy modesto, al lado de los descubrimientos geográficos -sobre todo, del descubrimiento de América por España y de las audaces navegaciones Portuguesas-, y de las perspectivas de engrandecimiento que ofrecen las nuevas industrias, las nuevas actividades y empresas del capitalismo, el ensanchamiento del comercio, la colonización económica y el intercambio de bienes y productos por encima de las fronteras. Es lógico, que ésta no sea la época del inventor propiamente dicho, sino la del indicador de nuevas actividades, la del empresario que trata de recorrer caminos nuevos. De esto que se originen

casi simultáneamente dos grandes conmociones: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.²⁷

En cierto modo, lo que conocemos con el nombre de Revolución Industrial, podría definirse inicialmente con la fórmula de Bimie: Es el régimen de producción que se caracteriza por la "sustitución de los utensilios por las máquinas", movidas por fuerzas físicas ajenas al hombre.²⁸

Pero la Revolución Industrial no es únicamente una Revolución en la técnica; es la consecuencia de una serie de transformaciones en el mundo cultural y en la mentalidad de los hombres, de gran importancia que arrastra consecuencias económicas y sociales muy importantes.

A los efectos de esta investigación lo que interesa es que, la Revolución Industrial significa ante todo un formidable despliegue de la inventiva humana. Desde los primeros años del siglo XVIII comienzan a aparecer ingenios nuevos, artefactos mecánicos aplicables a la industria, en un proceso creciente. Pero no fueron lo suficientemente "rápidos, vastos, profundos o permanentes como para parecer revolucionarios a las generaciones posteriores". La Revolución Industrial fue "la brusca aceleración de un proceso en marcha"²⁹. El hallazgo masivo de fórmulas nuevas de mecanización es lo que caracteriza a la Revolución Industrial en

²⁷-Si por Revolución Industrial ha de entenderse, tanto el resultado final del proceso de renovación, como el impulso inicial, que lo pone en movimiento, el entusiasmo que anima a los productores que quieren salir de la vías tradicionales, la fiebre de riqueza que empuja a todas las categorías sociales ha encontrar nuevos instrumentos que ayuden a la producción a acomodarse rápidamente a las necesidades nuevas..., en este sentido se puede concluir de modo indubitable que la Revolución Industrial no sólo se había iniciado, sino que estaba muy cerca de su triunfo en el veinteno que precede a la Revolución Francesa" (vid. Iuzzato, op. cit.; II, pág. 97).

²⁸V. A. BERNIE, Historia Económica de Europa, México, 1944, pág. 19.

²⁹Vid. Hamilton op. cit.; pág. 29.

si misma, mucho más que la propia existencia de un invento. Ya había habido otras épocas florecientes en la inventiva. Wilson se refiere a una verdadera Revolución Industrial en el siglo XIII Inglés³⁰. Luzzato nos habla del espíritu ingenioso que se desata en el renacimiento y que produce mentes tan geniales como las de Leonardo da Vinci³¹.

Como señala Wrighth "la necesidad es la madre de los inventos; era necesario cambiar el sistema doméstico en un sistema fabril proyectado para la manufactura en gran escala, si es que se querían aprovechar las ventajas de las nuevas condiciones del mercado. Los inventos fueron el resultado de esta necesidad y no viceversa"³².

Todo este proceso productor que se desarrolla en tendencias que podríamos decir cuantitativas, tiene una aspiración hacia la calidad, que por sí sola se define: obtener cosas nuevas, fabricar productos no conocidos, conseguir novedades. La novedad es en este momento, un criterio substitutivo de la calidad. Crear cosas nuevas equivale a producir cosas mejores; que es donde radica el secreto del valor extraordinario que empiezan a tener ahora las invenciones, en cuanto que implican el hallazgo de medios desconocidos para la consecución de productos nuevos.

Esta evolución que proporciona la clave de valorar en más la inventiva y que pone en primer plano el interes, la organización de una protección

³⁰Vid. Caruss WILSON, Ensayos in, economic history, Londres, 1954. An industrial revolution in the thirteenth century, pág. 41.

³¹Vid. LUZZATTO, op. cit.; I, pág. 29

³²Vid. F. J. Wright, La evolución de la organización industrial moderna, Madrid, 1958, Trad. esp. de E. GOMEZ ACEBO, pág. 64.

jurídica al inventor que la estimule y fomente, hemos de referirnos en forma muy esquemática a las profundas transformaciones que se producen en el dominio de la técnica.

Lo que hace triunfar a la máquina es precisamente el gran número de objetos iguales que se pueden fabricar.

Los inventores podían hacer modelos de sus inventos, pero no encontraban trabajadores capaces de construirlos a una escala mayor. El trabajo consiste en plasmar un modelo previo en una cosa material, fue durante siglos patrimonio de los trabajos artísticos, de la pura elaboración de objetos individuales.

Hasta ese entonces, el inventor tenía mucho de constructor, de profesional que ponía su esfuerzo y sus invenciones al servicio de la consecución de una cosa nueva. Ahora, en cambio, empieza a contemplársele como un creador, un ideador de cosas; como aquél que no hace por sí mismo nada y, sin embargo, proporciona un elemento directamente valioso: la indicación de lo que hay que hacer. El prototipo normativo -es decir, el conjunto de lo que es preciso realizar para obtenerla; la serie de transformaciones que es preciso que se produzcan en la realidad para poder obtener esa cosa- se independiza del producto, se inmateraliza como valor autónomo; se transforma por sí mismo en un bien. Como podemos ver, para fabricar algo es preciso poseer, aparte de la empresa, los hombres, las máquinas y la organización, otra clase de medios, puramente inmateriales, pero extraordinariamente valiosos: la idea sobre las

cosas, las concepciones, las recetas, los elementos normativos de cuya aplicación resultan esas cosas que quieren fabricarse.

En ese proceso de cambios exalta fundamentalmente la figura del inventor que ahora si se presenta abiertamente como creador de una cosa nueva, sin necesidad de haberla fabricado. A partir de la Revolución Industrial, hablar de una cosa nueva ya no es hablar de ese objeto material determinado que se obtiene por una fábrica y que era desconocido hasta entonces; es referirse a un prototipo normativo, cuya realización conduce a un nuevo resultado. Hemos llegado a la culminación de ese proceso en virtud del cual la invención se convierte en un valor autónomo, que pertenece al que lo ha creado, y que el ordenamiento jurídico se ve obligado a tutelar. Porque el problema que se le plantea entonces al derecho es si eso que hace falta para fabricar mecánicamente objetos nuevos mediante la reproducción de un prototipo (que no es otra cosa sino la idea confirmadora de una multitud de ejemplares), habrá de estar a la disposición de cualquiera que conozca la nueva prescripción y quiera aplicarla, o ser colocado bajo un poder exclusivo de disposición en favor del que concibió la idea en su mente; y en el segundo caso, en qué condiciones y con qué requisitos y modalidades será considerado como un bien protegible, que ha de reservarse exclusivamente a favor de un sólo titular. La historia de la pugna entre las soluciones ideadas y las fórmulas adoptadas para resolver ese problema es lo que efectivamente conduce a las primeras leyes que reconocen y proclaman el derecho del inventor.

Con esto encontramos otra serie de cambios y de la cual se desprende la económica desarrollada ya bajo la perspectiva de una

ilimitación de ganancias, pero dentro de una competencia libre. De aquí que surjan las palabras de Roubier: La propiedad industrial "es hija de la libertad del comercio y de la industria, ya que sólo bajo un régimen de competencia económica ha podido aparecer y desarrollarse"³³.

La lucha por la clientela va a convertirse en la pieza clave de todo el sistema económico. Y este es el panorama económico dentro del cual aparece exaltado el valor de la idea inventiva y su alcance en cuanto medio de obtención de ganancias. Efectivamente, como tal fuente de lucro, es como hay que considerar a este valor importantísimo que adquiere carácter autónomo, que es la invención, en el régimen económico de libre competencia. Este es en definitiva el marco dentro del cual encuentran su adecuada explicación, la dirección de los acontecimientos hacia el reconocimiento universal del derecho exclusivo de los inventores.

1.6.- LA MODERNA REGULACIÓN DEL DERECHO DE PATENTES Y SUS PRIMERAS MANIFESTACIONES LEGISLATIVAS.

Después de la fase inicial, en la cual no se había declarado de un modo general el derecho de los inventores para poder ser protegidos mediante exclusivas propias, los privilegios que se concedían estaban implicando ya esa idea, pueden señalarse una serie de pruebas legislativas, en las que de un modo o de otro se produce el reconocimiento de estos derechos, que van a establecerse con carácter general. La primera de estas manifestaciones es la constitución de los Estados Unidos de América, al

³³V. ROUBIER, *Le Droit...*, I, pág. 1.

autorizar al congreso para conceder a autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos por un plazo limitado. De esta declaración general sigue la *Patent Act* de 1790, en virtud de la cual todo aquél que hubiese inventado o descubierto cualquier arte útil (*useful art*), podría solicitar previa la descripción de la invención, con los dibujos y modelos precisos para que cualquier persona experta en el arte de que se trate pudiera realizarla, el derecho exclusivo de hacer, construir, usar y vender la invención o el descubrimiento. La exclusiva se concedía por un periodo no superior a catorce años, se condicionaba al pago de tasas de concesión y entre las causas de impugnación figuraba la de que la descripción no fuera totalmente veraz o contuviese indicaciones innecesarias para obtener el efecto descrito. Frente a esta ley nos encontramos por primera vez ante un texto de contenido y espíritu moderno, en el que ya toda la figura del Instituto del Derecho de Patentes queda delineada en su totalidad³⁴.

La segunda ley que no podemos dejar de mencionar en esta tesis, dada su importancia y la influencia extraordinaria, que ejerció en todo el mundo latino es la ley francesa del 7 de enero de 1791. El influjo que el sistema inglés, representado por el estatuto de monopolios, tuvo en esta ley, es en mucha parte el ejemplo de la constitución y de la legislación norteamericana. Esta primera ley francesa constituye un monumento al reconocimiento del derecho del inventor que es calificado como un

³⁴Para la historia legislativa de protección al inventor en E.U., puede verse H. A. TOULMIN, *Handbook of patents*, Cincinnati, 1954, pág. 23. y SS.

verdadero derecho de propiedad, sagrado e inviolable, preexistente a toda ley ³⁵.

Como corresponde al carácter que se atribuye a este derecho, y como expresión de toda la concepción revolucionaria sobre estas instituciones, se introduce ese principio clásico en el sistema francés de la concesión de la patente sin previo exámen administrativo de su novedad ni de su utilidad. El otorgamiento de las concesiones había de ser totalmente libre y las razones en que se apoyaba este sistema, que ha venido a representar un rasgo esencial de todo el régimen francés a través de los años, son las que el propio Boufflers expuso en la asamblea legislativa: En la concesión no debe admitirse ni siquiera la intervención de contradictores: "el espíritu de la ley es el de abandonar al hombre a su propio examen, el de no apelar jamás al juicio ajeno acerca de aquello que bien pudiera suceder que fuera imposible de juzgar". Los contradictores que practican mejor que nadie, el examen de un invento son el interés y la experiencia. La protección debe otorgarse "indistintamente a todos los seres que la reclamen", sin necesidad de otra contradicción ni comprobación³⁶. Este criterio de absoluta libertad en la concesión de patentes de invención, que se otorgan sólo sobre la base de la declaración del inventor con respecto a la realidad del invento, a su novedad y utilidad, así como en relación con la descripción que hace del mismo constituye una característica esencial del sistema francés, desde su ley primera, pero ya no se aplica en su ley vigente. La Ley reconocía tres tipos

³⁵ Todavía hoy el estatuto español vigente recoge esta idea de la "preexistencia" del derecho, en el art. 1.ero, según el cual la ley "no crea la propiedad industrial", limitándose a reconocerla y regularla.

³⁶ V. DIAZ VELASCO, Concesión y Nulidad..., pág. 10.

de patentes: de invención, de perfeccionamiento y de importación; y la duración del derecho se fijaba en cinco, diez o quince años.

Tras esta primera Ley, que todavía tiene imperfecciones y lagunas³⁷, pero configura ya las instituciones en un sentido absolutamente moderno, la legislación francesa concreta la protección al inventor en la nueva ley de patentes de 5 de julio de 1844, que todavía se encontraba en vigor con una serie de reformas posteriores, al dictarse la ley actual del 2 de enero de 1968.

En el derecho inglés de patentes, continúa en vigor, desde un punto de vista formal, la sección VI del estatuto de monopolios de 1623. La modificación más importante que constituye una recopilación legal muy completa en la que se introducen importantes reformas de procedimiento, fue la *Patent Amendment Act* de 1852, reformada posteriormente en diversas fechas, hasta la reforma representada por la *Patent Act* de 1907.³⁸

Las primeras leyes italianas sobre esta materia son las del 28 de febrero de 1826, para el Reino de Cerdeña, la del 8 de Diciembre de 1820 para los territorios italianos sujetos a Austria; y el Edicto Pontificio del 3 de Septiembre de 1833, para los Estados de la Iglesia³⁹.

³⁷-La Técnica de la Ley -dice ROUBIER- se manifiesta como insuficiente* (vid. Le Droit..., I, pág. 27.

³⁸V. MEINHARDT, op. cit.; pág. 45

³⁹V. FRANCESCHELLI, op. cit; I, pág. 453.

II.- CONCEPTOS BÁSICOS DE PATENTE

2.1.- INVENCIÓN.

Antes de poder definir qué, es una patente, es prudente aclarar el concepto de invención, o por lo menos invención susceptible de protegerse mediante una patente. La Ley para la Propiedad Industrial define, en su artículo 16⁴⁰, el concepto de invención, a diferencia de su antecesora, la Ley de Invenciones y Marcas, que no contenía una definición de este concepto, lo que implicaba la necesidad de interpretarlo.

La definición de invención contenida en la Ley para la Propiedad Industrial implica diversas condiciones, como son las siguientes:

- Que sea una creación humana, lo que requiere algo nuevo, pues el hombre no crea lo ya existente; sobre todo, implica ingenio o esfuerzo intelectual como para poder transformar la materia o la energía.
- Qué sea útil, es decir qué pueda aprovecharla el hombre para satisfacer necesidades concretas.

La definición en comento aclara además que las invenciones se manifiestan como procesos o productos útiles en la industria. Anteriormente, el concepto de industria ha tenido sus propias dificultades, pero la Ley para la Propiedad Industrial define indirectamente el concepto de industria, en el artículo 12, fracción IV⁴¹, de manera relativamente amplia. También el

⁴⁰Artículo 16. Se considera invención 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. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial."

⁴¹Artículo 12. Para los efectos de este título se considera como:
IV. Aplicación industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios."

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, vigente en el país, aclara la definición del término "industria" en su artículo 1, inciso 3)⁴², pudiéndose así concluir que dicho concepto merece una interpretación liberal y amplia.

Cabe destacar que, históricamente, se ha confundido el concepto de invención con el de "descubrimiento", o por lo menos se ha usado indistintamente. De hecho; la Constitución de 1787 en los Estados Unidos reconoce los derechos de los inventores sobre sus "descubrimientos". No obstante ello, la Ley para la Propiedad Industrial, en su artículo 19, fracción II⁴³, es clara al establecer que los descubrimientos no son considerados como invenciones, y por ende, no son patentables. La razón de esta exclusión es apreciada con mayor claridad al discutirse las condiciones de fondo para que una invención sea patentable.

2.2.- PATENTE.

Una vez considerado, aunque brevemente, el concepto de invención, cabe analizar el de patente, íntimamente relacionado y dependiente del primero. La Ley para la Propiedad Industrial no define el concepto de patente; sin embargo, en el artículo cuarto, fracción V⁴⁴ menciona a la

⁴²Artículo 1. 3) La propiedad industrial se entiende en su acepción mas amplia y se aplica no a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas."

⁴³Artículo 19. No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

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

⁴⁴Artículo segundo. Esta ley tiene por objeto:

"patente de invención"⁴⁵ como una figura jurídica cuyo objeto es proteger la propiedad industrial. Igualmente, en los artículos nueve y 10⁴⁶, interpretados conjuntamente, se establece qué la patente es el medio o mecanismo a través del cual se otorga, a la persona física que realice una invención, el derecho exclusivo para la explotación de la misma en su provecho, por sí misma o por terceros bajo su autorización, consentimiento o licencia.

2.3.- LAS PATENTES COMO INDICADORES ECONÓMICOS.

Cada vez con mayor frecuencia se recurre a las noticias qué los índices de patentes revelan respecto de la situación tecnológica de una empresa, un sector o un país. Las patentes actualmente dibujan un mapa qué permite reconocer caminos y tendencias tecnológicas.

De hecho, la información de patentes permite determinar las estrategias qué en materia de investigaciones debe observarse; facilita conocer los actos intangibles con qué cuenta una empresa (capital intelectual), identificar posibilidades de adquisiciones o fusiones y precisar cuales empresas cuentan con innovaciones de alta potencialidad para lograr

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de nombres comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales."

⁴⁵El término "patente de invención se usa en forma genérica, siguiendo el artículo 1, inciso 4) del Convenio de París, donde se aclara qué entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión.

⁴⁶Artículo 9. La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento".

"Artículo 10. El derecho a qué se refiere al artículo anterior se otorga a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo qué hace a los modelos de utilidad y diseños industriales."

éxito financiero. Los índices de patentes constituyen, en muchos campos, el punto neurológico del análisis de la competencia.

La sofisticada sistematización de datos que los recursos informáticos han generado, permite hoy día seguir de cerca la evolución de cada sector industrial y de cada empresa con enorme precisión. Qué tan importante será actualmente este indicador, que muchas compañías ponderan el no patentar, con tal de no revelar el tipo de innovación de qué se trata y optan por mantener reservadamente sus nuevas conquistas.

De conformidad a los números que publica "*Patent World*" respecto de la industria automotriz, la japonesa Honda ha logrado en los últimos años un avance significativo, situándose a la par por muchos años de la líder Toyota. Ligeramente rezagada aparece Nissan, la tercera gigante del Japón y vieja conocida nuestra. Finalmente, hasta el cuarto puesto aparece la primera norteamericana, General Motors, para dejar sitio, en el quinto puesto, a la conocida Mazda.

El dominio de las japonesas se aprecia abrumador, cuando Ford aparece hasta el sexto puesto, con un patentamiento que no llega ni a la cuarta parte de las líderes Honda y Toyota. La norteamericana Chrysler, por su parte, se rezaga con un patentamiento de apenas el 12 % respecto a las punteras.

El índice de patentamiento de las empresas automotrices japonesas no es sorprendente sólo en su fachada cuantitativa. También en lo

cualitativo muestra qué se trata de invenciones con alto índice de impacto en la industria y de empresas con ciclos muy rentables de tecnología.

En el área farmacéutica es también notable el aumento de índices de patentamiento que acusan las empresas japonesas. Desafiando ya el predominio de Merck y Hoechst, aparecen en los tres siguientes puestos Takeda, Terumo y Fujisawa. Lo más interesante de la clasificación reside en que las tres compañías avanzaron de puestos retrasados en la clasificación.

El interés, inmediato que los indicadores de patentes representan para empresarios mexicanos, es el tener acceso a bajo costo, a información que de otra suerte se encuentra dispersa en el intrincado mapa mundial de la tecnología de vanguardia. Actualmente, Infotec y Secofi cuentan con algunos bancos de información que permiten iniciar los primeros pasos.

El mismo ordenamiento establece, en su artículo 24⁴⁷, el derecho del titular de una patente a demandar el pago de daños y perjuicios a terceros que hubieran explotado⁴⁸, la invención sin su consentimiento. Asimismo, en dicha ley se establecen como delitos⁴⁹ diversas actividades, lo que

⁴⁷Artículo 24. El titular de la patente después, de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta."

⁴⁸El término "explotación" es definido en el artículo 25, primer párrafo, en el sentido de que "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".

⁴⁹Art. 223.- Son delitos: I.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

II.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

III.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

interpretado a contrario sensu significa que una patente confiere el derecho de perseguir a quienes cometan delitos relacionados con la misma.

La definición del término "*patente*", es de tipo indirecto, ya que se infiere de los derechos que la patente otorga a su titular.

En el derecho internacional, el concepto de patente se expresa de diversas maneras. Por ejemplo, en el derecho francés se considera que la patente de invención⁵⁰, es el título o certificado otorgado por el Estado que confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación de la invención que es objeto de la misma. Este derecho exclusivo toma la forma de un derecho de propiedad relativo a conocimientos técnicos. En la doctrina francesa primitiva, la patente constituía un privilegio acordado por el príncipe a los fabricantes que establecían nuevas industrias en Francia. Sin embargo, y dada la evolución de la doctrina, la patente de invención corresponde a un contrato celebrado entre el Estado y el inventor; de acuerdo con los términos de este contrato, el inventor se compromete a divulgar su invención para beneficio de la sociedad, mientras que el Estado en contrapartida, se compromete a reservar en favor del inventor, durante un cierto tiempo, un derecho exclusivo para la explotación de tal invención. Los estudios más recientes han indicado asimismo que la patente es de manera esencial un mecanismo jurídico de estímulo a la investigación y el desarrollo, en virtud del monopolio de explotación que confiere⁵¹.

IV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.

⁵⁰ Obsérvese que se utiliza el término "patente de invención", utilizado en el Convenio de París.

⁵¹ Ver Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst, "Droit de la Propriété Industrielle", p. 24-25, Editions Dalloz, París, 1990.

En el derecho estadounidense, el concepto de patente es similar. Cabe recordar que incluso la Constitución de 1787 consigna el hecho de que los inventores tendrán derecho a gozar de derechos exclusivos sobre sus descubrimientos⁵². La patente constituye un derecho positivo, en el sentido de que otorga la exclusividad sobre el invento correspondiente; sin embargo, también puede enfocarse como un derecho negativo, es decir el derecho a impedir que terceros sin autorización reproduzcan la invención⁵³.

2.4.- CONDICIONES DE FONDO DE LAS PATENTES.

En forma casi universal, se considera que las condiciones de fondo que debe satisfacer una invención para ser patentable, son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la invención. Algunos autores incluyen el hecho de que se satisfaga el requisito de ser "invención",⁵⁴ como ya se ha comentado. Sin embargo, el requisito de ser "invención" no es una condición de fondo sino un requisito de tipo apriorístico, ya que si no se acredita que el objeto de la posible patente satisface dicho requisito, ni siquiera se analizarán las condiciones de fondo integradas por la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.

La Ley para la Propiedad Industrial retoma esta tendencia al establecer los requisitos para que una invención sea patentable, en su

⁵²Ver nota 4

⁵³Peter D. Rosenberg, "Patent Law Fundamentals", p. 1-9, Clark Boardman Company, Ltd., Nueva York, 1980.

⁵⁴Esto es particularmente cierto en el Derecho Francés.

artículo 15 ⁵⁶. Si no se satisfacen estas condiciones de fondo, no es posible obtener una patente.

2.5.- NOVEDAD

Este concepto es definido generalmente en forma negativa. Por ejemplo, en el derecho francés, la noción de novedad se define en el sentido de que "una invención es considerada como nueva, si ella no está comprendida en el estado de la técnica".

Por su parte, en el sistema estadounidense, se reconoce la ambigüedad del término y se enfatiza el aspecto subjetivo de la novedad, ya que la novedad siempre es juzgada desde un determinado marco de referencia, que es el llamado "estado de la técnica".

En la Ley para la Propiedad Industrial todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica Industrial, el término "*nuevo*" se define como "*Todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica*" ⁵⁶. Por su parte, el estado de la técnica es definido en el artículo 12, fracción II⁵⁷, aunque la definición no es fácilmente comprensible. Lo anterior lleva a considerar que la novedad es destruida por todo hecho que haya tenido como consecuencia haber puesto la invención a disposición del público; técnicamente, esto se llama "anterioridad", y resulta -cómo es evidente- de

⁵⁶Artículo 15. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley."

⁵⁶Artículo 12, fracción I.

⁵⁷Artículo 12. Para los efectos de este título se considerará como:

II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

la publicidad de la invención antes de la fecha de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad⁵⁶, según sea el caso. Esta publicidad destructora de la novedad puede tener dos orígenes: en un primer caso, la invención pudo haber estado en el dominio público sin que el inventor lo hubiere deseado, mientras que en el segundo, la invención pudo haber recibido publicidad de parte del inventor mismo, generalmente de manera inadvertida, lo que se ha dado en llamar "divulgación".

Es importante mencionar que, dada la definición del estado de la técnica, que es similar en la mayoría de los sistemas de patentes en el mundo, la novedad es frecuentemente llamada "novedad universal o absoluta", pues puede verse destruida por hechos que ocurren fuera del país donde se desea proteger la invención correspondiente. En algunos países, sin embargo, todavía existe el concepto de la "novedad relativa o local", así denominado porque para juzgar la novedad, solo se consideran las anterioridades existentes y la divulgación que haya tenido lugar en el país en el que se solicita la protección.

En cualquier caso, es obvio que la novedad implica ciertas dificultades en su apreciación, sobre todo considerando que el examen de los méritos de la invención (es decir, el examen que determina eventualmente si la invención es novedosa, entre otras cosas, para efectos de aprobar la solicitud y conceder la patente respectiva), muchas veces se lleva a cabo en

⁵⁶El artículo 17 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece que "para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida". El mismo precepto establece que para determinar si la invención es nueva, "estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite".

meses o incluso años después de la fecha que se consideran para efectos de tal apreciación, es decir se realiza con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o bien la llamada fecha de prioridad de la cual se beneficia la solicitud en cuestión, lo que dificulta más su estudio.

2.6.- ACTIVIDAD INVENTIVA.

El criterio de la actividad inventiva también es recogido por la mayoría de los sistemas de patentes en el mundo. En los Estados Unidos, se establece este criterio en el sentido de que la invención "no sea evidente u obvia en la fecha en que se realizó a una persona experta en la materia a la que pertenece la invención"⁵⁹. El derecho francés recoge una definición similar, estableciendo que "se considerará que una invención implica actividad inventiva, si para un experto en la materia, ella no resulta evidente u obvia del estado de la técnica"⁶⁰. Resalta el hecho de que el marco de referencia para juzgar la actividad inventiva es el experto en la materia, un personaje que aprecia el mérito inventivo desde su muy personal y subjetivo punto de vista.

En la Ley para la Propiedad Industrial, la actividad inventiva es definida en el artículo 12, fracción III⁶¹. Solo que en este caso, en lugar del experto en la materia se tiene un "técnico en la materia", presumiblemente con un nivel inferior de conocimientos que el experto. Para complicar aún más el panorama, en el mismo ordenamiento, al establecer las

⁵⁹ Título 35 del Código de los Estados Unidos, sección 103.

⁶⁰ Artículo 10 de la Ley de Patentes de 1968.

⁶¹ Artículo 12. Para los efectos de este título se considerará como:

III. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia."

características que se deben observar con relación a la redacción de una solicitud, el "técnico en la materia". encargado de juzgar la altura inventiva, se convierte en "una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia"⁶², quien juzgará si se puede reproducir la invención con base en lo descrito.

2.7.- APLICACIÓN INDUSTRIAL.

La tercera condición de fondo para que una invención sea patentable es la consistente en que ella tenga "aplicación industrial". En el derecho estadounidense, el concepto se nombra como "utilidad", por lo que muchas veces las patentes son referidas como "*utility patents*" (patentes relativas a invenciones útiles).

En el derecho Francés, por ejemplo, la invención debe ser "industrial" tanto en su objeto como en su aplicación y en su resultado.⁶³

La aplicación industrial, al igual que la novedad y la actividad inventiva, se define en el artículo 12 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en este caso en la fracción IV⁶⁴. Al considerar este

⁶²Art. 47, Fr. primera, primer párrafo, que establece: A la solicitud de patente se deberá acompañar: 1.- La descripción de la invención, que deberá ser suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma, y en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deber incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención."

⁶³Artículo 7, Ley de Patentes de 1968

⁶⁴Artículo 12. Para los efectos de este título se considera como:

IV. Aplicación industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minera, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios."

precepto, debe también tenerse en cuenta el artículo 1, inciso 3) del Convenio de París,⁶⁵ donde se aclaran algunos alcances del término "industria". Este requisito de ser "industrial" de hecho ya se encuentra en la misma definición de invención antes comentada, al igual que el hecho de ser "útil", como se enfoca este concepto en el derecho estadounidense.

2.8.- PERIODO DE GRACIA.

En la mayoría de los países del mundo, y particularmente aquéllos con un sistema de propiedad industrial mas avanzado, el concepto de novedad absoluta o universal es un denominador común. Esta rigurosa condición de fondo significa, en la práctica, que muchas invenciones con méritos suficientes y con gran potencial económico no alcanzan a ser protegidas en virtud de la publicidad o divulgación de la misma. Es sabido que en muchas ocasiones, los investigadores están mas interesados en publicar artículos científicos y tecnológicos sobre sus trabajos que acudir a los asesores para proteger sus innovaciones.

En virtud de estas consideraciones, se ha desarrollado el concepto de "período o plazo de gracia", que no es otra cosa que un lapso de tiempo durante el cual la publicidad o divulgación de una invención no destruye la novedad de la misma. Sin embargo, cabe destacar que este concepto no está arraigado todavía en los principales sistemas de patentes, sino que por mucho tiempo fué algo característico del sistema estadounidense. En este sistema el período o plazo de gracia es de doce meses antes de la fecha de presentación de la solicitud, pero se aplica únicamente al caso en que la

⁶⁵Ver nota 41.

invención haya sido explotada comercialmente (*uso público*) o divulgada en los Estados Unidos. El uso público o la divulgación fuera de los Estados Unidos si resultan en la pérdida de novedad, no operando el plazo de gracia para impedir tal resultado.

En el país, una de las innovaciones más importantes de la Ley para la Propiedad Industrial la constituye el plazo o período de gracia establecido en el artículo 18⁶⁶. Dicho plazo de gracia tiene la particularidad de operar no solo en los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud, sino que en el caso de solicitudes que se benefician de una fecha de prioridad derivada de una solicitud presentada en el extranjero, el plazo de gracia opera en los doce meses previos a dicha fecha de prioridad, lo cual resulta verdaderamente innovador y benéfico para los inventores. De manera adicional, de su redacción se infiere que, a diferencia de lo que sucede en el sistema estadounidense, el plazo de gracia opera aún en casos en los que la divulgación se haya efectuado fuera del país.

Quizá lo único criticable de esta disposición es el hecho de remitir a un reglamento, todavía inexistente, lo referente a exhibir documentación comprobatoria de las condiciones en que ocurrió la divulgación. Es decir, existe la necesidad de esperar la publicación del citado reglamento para que se aclaren algunos aspectos operativos de la disposición, tales como "la

⁶⁶Artículo 18. La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta Ley."

documentación comprobatoria" de la naturaleza y presumiblemente la fecha de la divulgación.

Cabe resaltar que el Tratado de Armonización de patentes, actualmente en preparación por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha tomado la decisión de incluir un período de gracia que impida la destrucción de la novedad en el caso de que haya existido divulgación, lo que comprueba el carácter moderno e innovador de la correspondiente disposición de la legislación mexicana.

2.9.- LO QUE NO SE CONSIDERA COMO INVENCIÓN.

Los diversos sistemas de patentes en el mundo contienen además reglas que establecen aquéllos casos que no se consideran como invenciones, siendo éstos los mismos en la gran mayoría de los sistemas de patentes. La Ley para la Propiedad Industrial no es la excepción, y Conocida comúnmente como OMPI, y la cual es una agencia del sistema de las Naciones Unidas, encargada de administrar diversos tratados internacionales tales como el Convenio de París, el convenio UPOV, etc. en su artículo 19⁶⁷ establece diversos supuestos que no califican como

⁶⁷Artículo 19. No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

- I. Los principios teóricos o científicos;
- II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios;
- IV. Los programas de computación;
- V. Las formas de presentación de información;
- VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias.
- VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las

invenciones para efectos de la citada ley, y por ende no son objeto de patente. Proceden algunos breves comentarios sobre dichos supuestos.

En primer término, y por lo que toca a los principios teóricos o científicos, es evidente que ellos corresponden mas a creaciones intelectuales, abstractas, que no tienen aplicación industrial y que de alguna manera corresponden al patrimonio universal, por tratarse de conocimientos; por otra parte, lo que protege el derecho de patentes es la aplicación de tales principios que pudiera hacerse respecto de productos o procesos industriales, reconociéndose para efectos de una patente los méritos de quien es capaz de realizar dicha aplicación, y no los de quién fue capaz de explicar o desarrollar el principio teórico o científico.

En el caso de la fracción VIII del artículo 18 de la Ley para la Propiedad Industrial, el argumento para excluir del concepto de invención a las materias en ella consignadas es la falta de actividad inventiva de las mismas.

2.10.- RESTRICCIONES A LO PATENTABLE.

Se ha constatado que, en la evolución de los diversos sistemas de patentes, particularmente en los países menos desarrollados, han existido tradicionalmente diversas restricciones en cuanto a aquéllas invenciones que pueden efectivamente ser objeto de una patente. Así pues, mientras que en el derecho estadounidense y europeo en general se manifiesta una gran

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

liberalidad en este campo, en el caso mexicano el panorama ha sido de gran contraste con aquéllos. Una de las características de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 era la de restringir severamente la posibilidad de proteger mediante patentes diversos tipos de invenciones⁶⁸, tales como las siguientes:

- Las variedades vegetales y las razas animales, así como los procedimientos biológicos para obtenerlas.
- Las aleaciones.
- Los productos químicos, exceptuando los nuevos procedimientos industriales de obtención y sus nuevos usos de carácter industrial.
- Los productos químico-farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas.

Los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones y los procedimientos industriales de obtención, modificación o aplicación de productos y mezclas a que se refiere la fracción anterior.

Caben algunos comentarios sobre estas restricciones de importancia para nuestro tema, ya que ésta significó en su momento un gran desaliento a la investigación y desarrollo y a las inversiones productivas en su respectivo campo.

⁶⁸Las limitaciones quedaron establecidas en el artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Los productos químicos, así como los químico-farmacéuticos y sus mezclas, los medicamentos, los alimentos de todo tipo, los productos químicos de uso agrícola, y los procedimientos y métodos relativos a tales productos, tradicionalmente han constituido uno de los apartados mas severamente restringidos, quizá por los temores de los legisladores y la supuesta "protección" que se otorga a las industrias locales mediante la prohibición del otorgamiento de patentes. No fué sino hasta fechas recientes cuando se reconoció que precisamente en este campo químico en general el desarrollo de nuevos productos alcanza niveles de costos fuera de toda proporción, por lo que las inversiones no pueden justificarse sin una seguridad jurídica y una protección adecuadas.

La reforma de 1987 de la Ley de Invenciones y Marcas ya comentada, trató de liberalizar las restricciones señaladas, aunque la reforma sólo tuvo el efecto de un "*parche*"⁶⁹.

Afortunadamente, los profundos cambios ideológicos y políticos en el país así como las tendencias internacionales y las presiones de los socios económicos mas importantes del país⁷⁰ llevaron a la promulgación de la Ley para la Propiedad Industrial, de tendencia diametralmente opuesta a la Ley de Invenciones y Marcas, particularmente en lo que se refiere a las restricciones de patentabilidad.

⁶⁹Ver, por ejemplo, "Comentarios sobre las Reformas a la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas", Derechos Intelectuales, volumen 3, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986.

⁷⁰La Ley Comercial de 1988 de los Estados Unidos, por ejemplo, otorga al ejecutivo federal estadounidense la facultad de imponer represalias comerciales a aquéllos países que, a juicio de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, no otorguen un nivel adecuado de protección de la propiedad intelectual.

En todo caso, es justo señalar que las tendencias internacionales se dirigen a conceder patentes para un rango cada vez mas amplio de invenciones; en el caso de los países menos desarrollados, la tendencia es de franca apertura, siendo la Ley para la Propiedad Industrial, a pesar de sus limitaciones e inconsistencias, un claro signo del progreso alcanzado en los últimos tiempos. Dicho ordenamiento necesariamente deberá perfeccionarse en el futuro, aunque no por ello dejar de ser fuente de inspiración y referencia obligada para los cambios que se produzcan en un futuro cercano, por ejemplo en los países latinoamericanos.

III.- PROBLEMAS ACTUALES DEL RÉGIMEN DE PATENTES

3.1.- REDEFINICION DEL SISTEMA DE PATENTES.

Un estudio reciente, realizado por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, reveló que el porcentaje de patentes otorgadas a extranjeros ha ido en incremento gradualmente, hasta alcanzar casi el 50 % en 1994. Más del 20 % del total de patentes otorgadas en Estados Unidos corresponde a invenciones de empresas japonesas. Lo anterior contrasta con el porcentaje en el año de 1992, cuando las patentes de extranjeros alcanzaban sólo el 18%.

Basados en técnicas de cálculo ideadas por el premio Nobel en Economía Robert Solow, se sostiene que el cambio tecnológico debe atribuirse el 40 % del incremento total del ingreso nacional per capita en Estados Unidos en el periodo de 1929 a 1957, y hasta un 50 % desde la posguerra.

Lo anterior ha conducido a muchos analistas económicos a estudiar y tratar de determinar hasta qué punto el sistema de patentes sigue cumpliendo el mismo importante rol que al menos en la Unión Americana, cumple desde hace más de doscientos años.

Es común afirmar que históricamente el sistema internacional de patentes ha jugado un papel significativo como estímulo a la inventiva y como promotor de la comercialización de nuevas tecnologías.

De acuerdo a los modelos de crecimiento económico de Joseph Schumpeter, a efecto de promover la innovación y la toma de riesgos

empresariales en una sociedad capitalista, resulta inevitable determinar ciertas esferas limitadas de poder monopolístico. Las utilidades provienen fundamentalmente de la innovación, ya que, por un cierto periodo, las empresas que innovan, gozan de importantes ventajas económicas frente a sus competidores, constituyendo una especie de monopolio. Estas ventajas, sin embargo son sólo temporales, porque el éxito de los productos novedosos termina cuando son copiados.

El objetivo del sistema de patentes consiste, precisamente, en extender la duración de las ventajas económicas de la innovación como recompensa para el inventor, estimulando de esa manera, constantes innovaciones.

Aún con variaciones de intensidad en el tiempo, siempre ha existido una postura que ha cuestionado severamente el control económico y social del sistema de patentes como estímulo a la creatividad. Lo anterior, además se ha ligado con los ataques dirigidos contra todas las formas de control del mercado y, de entre ellas, especialmente, contra las licencias de patentes, que en las últimas décadas han sido objeto de regulaciones restrictivas en muchos países.

Otros aspectos que igualmente someten al sistema de patentes a revisión, es el relativo fracaso que ha manifestado respecto de tecnologías de campos emergentes, como la biotecnología y la computación, en los que el sistema se ha visto desbordado por naturaleza y la dinámica de los organismos.

Por otro lado, el planteamiento que formulan algunos críticos en el sentido de que desde una base moral, no existe justificación alguna para excluir del sistema de recompensa de las patentes a los que innovan en el campo de las "ciencias básicas", lo que obligaría a extender la cobertura a algunos avances de este tipo.

Frente a estos conceptos que desafían la estabilidad y el desarrollo del sistema internacional de patentes, otros hechos parecen reforzar su inercia. Uno de ellos está marcado por casos que han concentrado la atención empresarial mundial y que han venido a reasignar a las patentes su mérito comercial indiscutible. Se cita entre ellos al famoso caso de Polaroid contra Kodak, desarrollado en el año de 1986, que culminó con la salida de la segunda del mercado de la fotografía instantánea y la condena en daños y perjuicios cercana al billón de dólares.

En este mismo sentido, otro factor que ha venido a generar una plataforma de mayor envergadura para el sistema de patentes, está conformado por la eliminación de la hostilidad existente en muchos países, que en los últimos años han reconocido los beneficios que derivan del sistema, cuando el mismo se utiliza como acervo de información tecnológica para la industria local.

A pesar de que sigue manipulando el argumento de que su sistema internacional de patentes únicamente beneficia a un puñado de corporaciones que en el mundo detentan el liderazgo tecnológico, es necesario reconocer, en una perspectiva histórica, que es el propio sistema

el que ha permitido que las inversiones en investigación y desarrollo sean rentables.

Visto así las patentes no constituyen privilegios o prebendas, sino una recompensa, proporcionada y equitativa, por una contribución objetiva al bienestar social.

3.2.- COMENTARIOS ANEXOS.

3.2.1.- Plazo de Gracia para Solicitar.

Un aspecto muy positivo de la LPI es el relativo a lo dispuesto por el artículo 18 de la misma que establece un plazo de 12 meses para presentar una solicitud de patente sin que exista pérdida de novedad por la divulgación (comercial o no comercial) de la invención en ese lapso. El único que se debe observar es comprobar las condiciones en que se llevó a cabo la divulgación, en términos que establecerá el Reglamento de la LPI. Esta disposición va a beneficiar particularmente a inventores mexicanos, los cuales frecuentemente buscan proteger una invención después de haberla divulgado, en vez de hacerlo antes de la divulgación para evitar pérdida de novedad.

3.2.2.- Apertura Relativa a Inventiones Patentables.

Una de las principales y mas notables ventajas de la ley en comento consiste en la gran apertura en el campo de las inventiones Patentables. Bajo la LPI, son Patentables virtualmente casi todas las inventiones, con excepci3n de los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables a los seres humanos y los animales, que la legislaci3n sigue considerando carentes del carácter de invenci3n, así como ciertas inventiones relativas a materia viva, como son las siguientes:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la obtenci3n o reproducci3n de plantas, animales o sus variedades;
- II. Las especies vegetales y las especies y razas animales;
- III. El material genético;
- IV. Las inventiones relativas a la materia viva que compone el cuerpo humano.

En contraste, si serán Patentables ahora inventiones que anteriormente estaban limitados. Entre las mas importantes de éstas, se pueden mencionar las siguientes:

- I. Productos químicos, farmoquímicos, farmacéuticos, agroquímicos y con actividad biológicos, por sí mismos; aleaciones; alimentos y bebidas de cualquier tipo;
- II. Procesos biotecnológicos;
- III. Variedades vegetales;
- IV. Inventiones que usen, se apliquen a, ó resulten de microorganismos.

Obviamente, seguirán siendo Patentables todas aquellas invenciones que cumplan los requisitos de novedad (absoluta o universal), aplicación industrial y será resultado de una actividad inventiva, como pueden ser cualquier tipo de proceso industrial, producto industrial, máquina, aparato, equipo, herramienta, etc.

3.2.3.- Importaciones Paralelas.

Un punto muy controvertido de la LPI, toda vez que parece estar en contradicción con el espíritu de la misma ley, es el de las importaciones paralelas de productos patentados o los fabricados de acuerdo con un procedimiento patentado, que se realicen al amparo del artículo 22, fracción I de la LPI. Esta disposición establece que una patente no surtirá efectos contra terceros que realicen, comercialicen, adquieran o usen tales productos luego de que ellos se hayan introducido lícitamente en el comercio. Lo anterior significa que quien adquiera en el extranjero el producto patentado u obtenido por el procedimiento patentado, podrá comercializarlo en el país sin que el legítimo titular de la patente correspondiente pueda impedir tal comercialización. Se sabe que esta disposición fue introducida en la LPI bajo el supuesto de que la apertura comercial del país así lo requiere, pero es claro que este precepto va a beneficiar a aquellas industrias que tradicionalmente han estado protegidas por las limitaciones en el campo de las invenciones Patentables, industrias tales como la farmacéutica, en la que se utilizan productos patentados por terceros. El hecho de prohibir las importaciones paralelas beneficiaría a los Titulares de las patentes correspondientes, como sería justo suponer, pero perjudicaría a las empresas que han existido cobijadas por la sombra

protectora del gobierno. Es de esperarse que en un futuro muy cercano se busque derogar esta disposición tan contraria al espíritu de la LPI, pues atenta contra los derechos mas elementales de una patente.

3.2.4.- Vigencia de las Patentes.

La LPI amplía la vigencia de las patentes nacionales, que será de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, lo cual es acorde con la tendencia internacional a este respecto, y lo cual es positivo para los Titulares de patentes.

3.2.5.- Prórroga de la Vigencia de las Patentes

Por primera vez en la legislación mexicana, la LPI introduce la posibilidad de prorrogar por tres años la vigencia de una patente, en el caso de patentes relativas a productos farmoquímicos o farmacéuticos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- I. Que se conceda licencia de explotación en favor de persona moral con capital mayoritariamente mexicano;
- II. Que la licencia correspondiente se inscriba ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- III. Que la licencia tenga una duración desde la fecha de concesión de la patente hasta la expiración de esta última, incluyendo su prórroga;
- IV. Que la licencia sea no exclusiva e irrevocable.

Sería positivo que esta loable medida se extendiera a productos sujetos a autorización sanitaria u otro tipo de regulación, como por ejemplo los alimentos y bebidas, los agroquímicos, etc.

3.2.6.- Publicación de Solicitudes de Patente

Otra novedad de la LPI es la publicación de solicitudes de patente, la cual tendrá lugar después del término de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de prioridad reconocida. Esta publicación, a diferencia de lo que ocurre en otros países que tienen el sistema de publicación de las solicitudes, no tiene fines de oposición, sino parece que obedece a dos motivos: el primero, servir como fecha a partir de la cual se pueden reclamar daños y perjuicios (aunque hay que esperar a que se conceda la patente) a quienes explotan sin consentimiento la invención patentada; y, en segundo término, para facilitar el ingreso del país en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés), ya que en este tratado se dispone la publicación de solicitudes de patente en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad.

El problema que parece existir con relación a esta publicación es el derivado de que los competidores de quien haya solicitado una patente, o incluso terceros con afanes desleales, podrán conocer la invención antes de que se otorgue la patente correspondiente, lo cual puede fomentar prácticas de piratería y competencia desleal.

3.2.7.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ha sido creado por decreto del Ejecutivo, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y es la encargada de administrar la LPI, para la realización de los ahora llamados exámenes de fondo de las solicitudes de patente y de registro de diseño industrial o modelo de utilidad, según sea el caso. Los exámenes de fondo no son otra cosa sino los exámenes de novedad, que serán la base para determinar si procede o no la concesión de la patente o el registro solicitado.

3.2.8.- Licencias y Transmisiones de Derechos de Patentes.

Toda vez que la LPI abroga la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, las licencias y las transmisiones de derechos relativas a patentes ya no requerirá inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, aunque si será necesaria su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

En el caso de licencias, resulta importante destacar que la LPI dispone que no se inscribirán cuando en el convenio respectivo se excluya expresamente la aplicabilidad de la misma LPI, aunque se acepta que las partes se sometan a arbitraje internacional. Salvo este punto, el efecto desregulatorio derivado de la abrogación de la ley reguladora de la transferencia de tecnología es evidente y debe ser sano para los industriales

y comerciantes del país, quienes ahora tendrán que aprender a contratar y negociar tecnología sin el paternalismo y la protección del gobierno federal.

3.2.9.- Explotación de Patentes.

La LPI se pronuncia decididamente en pro de los Titulares de patentes en el ámbito de la explotación de éstas, al equiparar la importación del producto patente u obtenido por el proceso patentado con la explotación de la patente en territorio nacional.

3.2.10.- Licencias Obligatorias.

También en este campo es muy favorable a los intereses de los Titulares de patentes de LPI. Si bien sigue existiendo la posibilidad de que se otorguen licencias obligatorias en favor de terceros relativas a invenciones patentadas que no se exploten, éstas no proceden cuando el titular de la patente, o quien tenga una licencia contractual de explotación realicen importaciones del producto patentado o el obtenido por el proceso patentado.

Asimismo, la LPI introduce la posibilidad de que los Titulares de patentes se opongan a la concesión de una licencia obligatoria argumentando razones técnicas o económicas justificadas, lo cual es congruente con lo dispuesto por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual México forma parte.

A mayor abundamiento, la LPI otorga al titular de una patente respecto de la cual se haya solicitado una licencia obligatoria, la posibilidad de iniciar la explotación de la invención patentada en un plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se le notifique la solicitud de licencia obligatoria y de esta manera evitar que se conceda la licencia obligatoria.

Estas disposiciones en materia de licencias obligatorias merecen el beneplácito de los Titulares de patentes y de quienes realicen inversiones bajo el amparo de los derechos exclusivos derivados de una patente, pues otorgan seguridad jurídica.

3.2.11.- Inimpugnabilidad de las patentes.

Un nuevo concepto en la legislación mexicana es el de la incontestabilidad de patentes, pues la LPI dispone que una vez transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de una patente en la Gaceta de Invenciones y Marcas, ya no podrán ejercitarse acciones de nulidad en su contra, lo cual conlleva una mayor seguridad jurídica para los Titulares de patentes; en la legislación previa, una acción de nulidad en contra de una patente podía intentarse en cualquier momento durante la vigencia de la misma.

3.2.12.- Conversión de Solicitudes de Proceso. en Solicitudes de Producto.

En forma transitoria, la LPI dispone que será posible convertir una solicitud de patente o de certificado de invención, relativa a procesos para obtener productos que no eran Patentables de acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, pero que si lo son bajo la LPI, en solicitudes de patente (ya no habrá solicitudes de certificado de invención) relativas al producto obtenido por tal proceso, previo cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales destaca el consistente en acreditar que el solicitante haya solicitado o haya obtenido una patente relativa al producto en cualquier país miembro del PCT.

3.2.13.- Reconocimiento de Fecha de Prioridad para solicitudes relativas a invenciones que no eran Patentables anteriormente.

Otra posibilidad que abre la LPI es la de reconocer en México la fecha de prioridad de cualquier solicitud presentada antes del 28 de junio de 1991 (fecha en que entró en vigor esta ley) en cualquier país miembro del PCT, relativa a los tipos de invenciones que se mencionan a continuación:

- I. Procesos biotecnológicos de obtención de productores farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o con actividad biológica;
- II. Procesos genéticos de obtención de variedades vegetales;
- III. Productos químicos;
- IV. Productos químico-farmacéuticos, medicamentos y en

V. general, alimentos y bebidas para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas y con actividad biológica.

Para obtener el reconocimiento de la fecha de prioridad, para estos casos, será menester cumplir con los siguientes requisitos:

- A. Haber presentado la solicitud correspondiente dentro de los doce meses siguientes al 28 de junio de 1991;**
- B. Acreditar haber presentado la solicitud de patente ó haber obtenido la patente correspondiente en cualquier país miembro del PCT.**

3.3.- ALGUNOS CONFLICTOS DE PATENTES.

Nunca como ahora se sostienen enconados litigios por infracciones de patentes entre compañías competidoras de Estados Unidos y Japón.

Más allá del comentado conflicto que Kodak inició demandando a Sony por violación de patentes relativas a tecnología de videocasetes, tienen lugar disputas entre IBM y Kyocera, IBM y Toshiba, Honywell y Minolta, Mitsubishi y Wang, Sanyo y Texas Instruments, Fujitsu y TI, entre muchas otras.

De hecho, el juicio que sostienen Kodak y Sony se perfila como uno de los asuntos modelo, que sirven para normar criterios y redefinir estrategias. Ya Kodak, en los ochenta, fue protagonista perdedor en una memorable controversia de patentes con Polaroid ya antes mencionada.

Recientemente, las Cortes norteamericanas condenaron a Minolta al pago de una indemnización a Honeywell superior a los \$120 millones de dólares, por violación de patentes relativas a tecnología de autoenfoco.

La situación relatada no tendría por que resultar sobresaliente, de no ser por el incremento de conflictos que en los últimos tres años se ha manifestado entre empresas competidoras de uno y otro país. La especial aptitud y filosofía de muchas empresas japonesas les ha llevado a contrarrestar la oleada de demandas de empresas norteamericanas con ofensivas no menos agresivas y radicales.

Todo ello ha convertido a los tribunales de patentes en una trinchera más en la batalla por el mercado. Las diferencias irreconciliables entre ambas economías ha creado este nuevo escenario.

La condición que inevitablemente debe llevar a la reflexión está por encima de las usuales consideraciones que exaltan el valor y alcance de las patentes como medio para la consecución de ventajas competitivas; el asunto es cuestionar hasta dónde las patentes continúan cumpliendo su sana función monopolística, y hasta dónde, como muchos sostienen, se abusa del sistema al lograr patentes que más que preservar la tecnología propia buscan coartar el desarrollo de los competidores.

Las indemnizaciones multimillonarias por violaciones de patentes representan ya un signo de preocupación para todas las corporaciones que aún no alcanzan las dimensiones de las grandes transnacionales, produciéndose el nocivo efecto de desalentar la competencia. La queja

generalizada se concentra en la consideración de que el sistema internacional de patentes se ha convertido en un intrincado laberinto en el que resulta frecuentemente imposible determinar la frontera entre la tecnología patentada y el dominio público.

En el caso de Estados Unidos y Japón, sus sistemas patentarios acusan diferencias sustanciales que favorecen el surgimiento de conflictos. Entre las divergencias más notables destaca el hecho de que en el Japón, a diferencia de Estados Unidos, las patentes se conceden desglosando los conceptos hasta su mínima expresión, lo que hace que entre las patentes obtenidas para la misma tecnología en uno y otro país no exista correspondencia.

Sin embargo, con el clima imperante no es posible pensar en un acercamiento que permita algún grado de armonización. El problema, como lo refiere el abogado Mark M. Isolde, empieza a incidir en el ámbito judicial, en el que sentimientos nacionalistas han empezado a nublar la imparcialidad que por definición debe imperar en todo proceso.

IV.- CONCLUSIONES

IV.- CONCLUSIONES.

El sistema de Patentes es una regulación moderna, aunque desde la edad media se otorgaban. No obstante, en México este recurso ha sido un tanto cuanto descuidado por la comunidad empresarial. Sin embargo, a través de los años han existido en nuestro país diversas leyes que han regulado las patentes, pero es hasta este momento cuando surge con gran fuerza y se le da mayor importancia.

La llamada Ley de Transferencia de Tecnología, que inició su vigencia en el año de 1972, así como el reglamento respectivo, son abrogados por la Ley para la Propiedad Industrial, lo que conlleva un cambio substancial en la regulación de esta materia.

La evidente incompatibilidad de la Ley de Transferencia de Tecnología, con las condiciones de apertura comercial que nuestra economía promueve, ha dado lugar a reintegrar a los empresarios nacionales la facultad de negociar sin limitaciones con las empresas del extranjero, eliminando dicha legislación.

La Ley de Invenciones y Marcas dió paso a la Ley para la Propiedad Industrial, del 27 de Junio de 1991, que es el ordenamiento vigente en la actualidad. este estatuto es de corte moderno liberal, inclinándose por buscar la protección eficaz y amplia de los Derechos de Propiedad Industrial, resultando diametralmente opuesta al ordenamiento que sustituyó en 1976. Recogiendo las tendencias mundiales actuales y así reforzando la

protección en esta campo, así como los numerosos avances que se vayan dando.

El surgimiento de las grandes patentes se dió aproximadamente hace 100 años, cuando no sólo crearon una solución específica a una necesidad, sino que se crearon grandes empresas y de ahí el engrandecimiento de sus países.

El Derecho que brinda una patente a su titular con el objeto de que pueda explotarla de manera exclusiva durante un cierto lapso, esa recompensa a la inventiva del hombre, sigue cumpliendo, y desde hace varios siglos, una misma función vital.

Un primer aspecto es el valor dado a la innovación, ese gusto por la novedad, que no es otra cosa que la búsqueda de un cambio. En la historia se da la aparición de este tipo de hombre que buscando en la técnica logra esa transformación de su mundo natural, del mismo modo que exigir de la política la modificación de las condiciones sociales existentes. Y es la sociedad la que empieza a conceder un valor específico a la innovación, al cambio, a la sustitución de los medios conocidos y usados tradicionalmente, por otros medios nuevos.

La novedad es lo perturbador, es el suceso excepcional que obliga a abandonar lo acostumbrado y conocido y para cuya valoración no se posee medida propia. Lo nuevo es algo que irrumpe en la vida social como un acontecimiento inesperado.

En nuestra época aparece agudizado de tal modo el valor de lo nuevo que la mejor propaganda de un producto es la de su novedad, incluso con independencia de su utilidad misma.

Nos damos cuenta que la apreciación del concepto de novedad surge con el renacimiento y son las raíces que en el orden religioso, espiritual y cultural que hacen surgir la figura del renacentista, del aventurero, que movido por esa atracción de lo desconocido trata de encontrar fortuna y botín.

Este movimiento cultural que significa el renacimiento sienta las bases de las ciencias fundadas en la experimentación y la observación. Esa imagen repetitiva del mundo empieza a conmoverse. Surgiendo como tema inagotable de novedad la investigación de la naturaleza, y luego su dominio. La posibilidad de conformar al mundo racionalmente será el estímulo mas directo de la inventiva. Es así que todo aquél que aportara algo nuevo, que trajera de fuera o creara por sí mismo algún género de novedad de la que pudiera esperarse enriquecimiento, progreso, o beneficio, era acogido con aplauso. Surgiendo así el concepto renacentista del inventor.

Podemos encontrar mejor el sentido que en el siglo XVI tiene la protección al inventor, en que se persiguen al mismo tiempo dos objetivos: Hacer que el uso de la invención sea accesible a la generalidad, sin limitación ni restricciones, y otorgar al inventor un premio.

Al inventor se atribuye la facultad temporal de ser el único que pueda construir, fabricar y realizar su invento, y se sanciona con diversas medidas

CONCLUSIONES

(como la multa y la confiscación del objeto generalmente) la ejecución del mismo por persona no autorizada. La frecuencia con que tanto en las peticiones de los interesados como en las concesiones, se alude no solo a la utilidad social de la invención sino especialmente a los esfuerzos y trabajos a costa de los cuales logró el privilegiado esa invención cuya utilización se atribuye en exclusiva.

Entre los requisitos de la protección se cuenta con la verificación de la novedad, de la utilidad y de la realidad práctica de la invención, con lo que la concesión, aparece precedida de una serie de actos constitutivos de un verdadero procedimiento administrativo, y en el que ya se comienza con la solicitud del inventor, ello conlleva a cerciorarse de la realizabilidad práctica de la invención lo que hoy en día se llama aplicabilidad industrial y no es otra cosa que someterla a una experiencia o prueba, consistente en realizar el invento, tal y como ha sido concebido por su autor, hecho esto ante una comisión de expertos que al mismo tiempo hacen sus observaciones y objeciones respecto a su utilidad.

Lo que el privilegio de la patente proporciona al inventor, según el estatuto, es un verdadero monopolio industrial, que abarca esencialmente la fabricación y producción del objeto inventado. La exclusiva de venta, de que se acompaña también la patente, esto es en realidad una simple derivación del monopolio de fabricación.

Crear cosas nuevas equivale a producir cosas mejores; que es donde radica el secreto del valor extraordinario que empiezan a tener ahora las invenciones, en cuanto que implican el hallazgo de medios desconocidos

para la consecución de productos nuevos. Lo que hace triunfar a la máquina es precisamente el gran número de objetos iguales que se pueden fabricar.

Como podemos ver, para fabricar algo es preciso poseer, aparte de la empresa, los hombres, las máquinas y la organización, otra clase de medios, puramente inmateriales, pero extraordinariamente valiosos: la idea sobre las cosas, las concepciones, los elementos normativos de cuya aplicación resultan esas cosas que quieren fabricarse.

La historia de la pugna entre las soluciones ideadas y las fórmulas adoptadas para resolver ese problema es lo que efectivamente conduce a las primeras leyes que reconocen y proclaman el derecho del inventor. Este es el panorama económico dentro del cual aparece exaltado el valor de la idea inventiva y su alcance en cuanto medio de obtención de ganancias. Efectivamente, como tal fuente de lucro, es como hay que considerar a este valor importantísimo que adquiere carácter autónomo, que es la invención, en el régimen económico de libre competencia.

Este es en definitiva el marco dentro del cual encuentran su adecuada explicación la dirección de los acontecimientos hacia el reconocimiento universal del derecho exclusivo de los inventores.

El régimen legal de las Patentes en nuestro país alcanza, con la promulgación de la ley para la Propiedad industrial en junio de 1991, un importante salto, actualizando uno de los rumbos que revelaba mayor rezago respecto de los estándares internacionales aceptados.

Aunque en primera instancia el concepto de "Patente" parezca una expresión incorpórea, al repasar algunos de sus elementos fundamentales, detectamos que es una institución legal que en nuestro medio estará llamada a cumplir, en el corto plazo, una función trascendental.

En la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial que ya define, en su Art. 16, el concepto de invención, así como aunque de manera indirecta el concepto de industria, en el Art. 12, Fr. IV lo hace de manera relativamente amplia. En su Art. 19, Fr. II es clara al no confundir los términos de descubrimiento con el de invenciones por lo que los primeros ya no son considerados para ser patentables.

Aunque la Ley de Fomento y Protección para la Propiedad Industrial no define con exactitud el concepto de patente, en su Art. Cuarto, Fr. V se puede analizar y en ella menciona a la "Patente de Invención" como una figura jurídica cuyo objeto es proteger la propiedad industrial. Y en los Arts. noveno y décimo interpretándolos conjuntamente establece que la patente es el medio o mecanismo a través del cual se otorga a la persona física que realice una invención, el Derecho exclusivo para la explotación de la misma en su provecho, por sí misma o por terceros bajo su autorización, consentimiento o licencia.

Por lo que de esto destaca que una patente es el instrumento de naturaleza jurídica por medio del cual el Estado confiere a quienes realizan una invención, siempre y cuando satisfagan los requisitos de ley, el Derecho exclusivo para su explotación.

BIBLIOGRAFÍA.

ABELED0, Perrot.
TRATADO DE PATENTES DE INVENCIÓN.
Ed. Astrea.
Buenos Aires, 1957.

CHAVANNE, Albert y BURST Jean Jaques.
DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
Ed. Dalloz P. 24-25.
París 1990.

D; Fulton.
THE LAW AND PRACTICE RELATING TO PATENTS,
TRADE MARKS AND DESIGN.
Pág 5.
Londres, 1905.

D; ROSENBERG, Peter.
PATENT LAW FUNDAMENTALS
Ed. Clark Boardman Company, Ltd. P. 1-9.
E.U.A. Nueva York, 1980.

DE PALMA, Alfredo y Ricardo.
DERECHOS INTELECTUALES.
Tomo I;
Ed. Astrea.
Buenos Aires; 1986.

DE PALMA, Alfredo y Ricardo.
DERECHOS INTELECTUALES.
Tomo IV;
Ed. Astrea.
Buenos Aires; 1989.

F. J. WRIGHT,
LA EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL MODERNA.
Pág. 64.
Madrid, 1958.

FONT Rius, José María.
ORIGENES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DE CATALUÑA.
Pág. 151.
Madrid, 1946.

G DE VALDEVELLANO, Luis.
HISTORIA DE ESPAÑA
Págs. 598-599.
Madrid, 1952.

GARCÍA de Enterría, Eduardo.
DOS ESTUDIOS SOBRE USURPACIÓN EN DERECHO
ADMINISTRATIVO.
Pág. 51.
Madrid, 1951.

H. A. TOULMIN.
HANDBOOK OF PATENTAS.
Pág 23 y ss.
E.U.A; Cincinnati, 1954.

MEINHARDT, Peter.
INVENTIONS, PATENTAS AND MONOPOLY.
Pág. 31.
Londres, 1950.

SEPULVEDA, César.
EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Ed. Pomúa. P. 1.
México, D.F; 1981.

V. A. BIRNIE.
HISTORIA ECONÓMICA DE EUROPA.
Pág. 19.
México, 1944.

V. E. WYNDHAM, Hulme.
THE LAW QUARTERLY REVIEW.
Núm. XLVI, Pág. 141.
Londres; Abril, 1896.

WILSON, Caruss.
ENSAYS IN, ECONOMIC HISTORY.
Pág. 41.
Londres, 1954.

V.S. CLARK.
HISTORY OF THE MANUFACTURES IN THE
UNITED STATES.
Pág. 47.
Washington, 1916.

G: MANDICH.
LE PRIVATIVE INDUSTRIALI VENEZIANI 1450-1550.
En revista del diritto Commerciale.
Sept. Oct. de 1936. RANGEL, Ortíz Horacio.

RANGEL, Ortíz Horacio.
LAS PATENTES EN MÉXICO.
Revista de investigaciones jurídicas.
Escuela Libre de Derecho, Año 12 No. 12.
México; 1988.

JALIFE, Daher Mauricio.
PATENTES, FIELES INDICADORES ECONÓMICOS.
El Economista, P.10.
México; D.F. 27 de Abril de 1993.

JALIFE, Daher Mauricio.
PROPIEDAD INTELECTUAL, GATT y TLC.
El Economista, P.10.
México; D.F. 13 de Julio de 1993.

JALIFE, Daher Mauricio.
CIENTOS AÑOS DE PATENTES.
El Economista, P.10.
México; D.F. 24 de Agosto de 1993.

GÓMEZ, Maqueo A Manuel
ESTUDIO SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES.
No publicado.
México; 1992.

BIBLIOGRAFIA.

GÓMEZ, Maqueo A Manuel
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PATENTES.
Revista de investigaciones jurídicas.
Escuela Libre de Derecho, Año 11 No. 11.
México, 1987.

COMENTARIOS SOBRE LAS REFORMAS A LA LEY MEXICANA
DE INVENCIÓNES Y MARCAS.
Derechos Intelectuales.
Ed. Astrea. Vol. tres.
Buenos Aires, 1988.