

770
28



**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO
Seminario de Patente, Marcas y Derechos de Autor

**LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL
SISTEMA PATENTARIO MEXICANO**

T E S I S
Que para obtener el titulo de
LICENCIADO EN DERECHO
p r e s e n t a
ANTONIO VILCHIS ESTRADA



MEXICO
1 9 9 7

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta 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.

A MIS PADRES AUSENCIO Y CANDELARIA
CON INFINITA GRATITUD POR TODOS SUS
CONSEJOS, ESFUERZOS, SACRIFICIOS Y
PRIVACIONES POR DAR TODO SIN
ESPERAR NADA A CAMBIO.

A MIS HERMANOS: CELIA, SOCORRO,
VERONICA, SALVADOR, OFELIA,
RAFAEL Y OLIVIA, QUE EN LOS
BUENOS Y MALOS MOMENTOS
SIEMPRE HEMOS ESTADO UNIDOS.

A MI ESPOSA JUANITA Y A MIS HIJOS
JUAN ANTONIO Y LINDA NAYUMI,
POR QUE ELLOS SON EL MOTIVO Y
EL FIN QUE ORIENTO ESTE LOGRO.

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO INSTITUCION
DE MI MAXIMO ORGULLO POR SUS
NOBLES IDEALES.

A LA FACULTAD DE DERECHO Y
AL SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR, MI ETERNO
AGRADECIMIENTO.

AL DOCTOR DAVID RANGEL
MEDINA POR SU AMABLE APOYO,
SABIA DIRECCION Y GRAN
PACIENCIA.

LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL SISTEMA PATENTARIO MEXICANO

I N D I C E

Presentación.....	Pag 1
Capítulo I	4
EL SISTEMA MEXICANO DE PATENTES.	
a) Breve historia de las patentes en México.....	4
b) Concepto de patente.....	6
c) La patente como medio protector de los inventos.....	9
ch) Principales aspectos de las patentes de acuerdo con la legislación nacional	15
1.- Es un documento público.....	15
2.- Es producto de un acto administrativo resultado de un pro- cedimiento iniciado a petición de parte.....	16
3.- Otorga derechos e impone obligaciones.....	19
4.- Es un medio protector de los inventos.....	20
5.- Puede ser transmitido total o parcialmente.....	20
6.- Tiene una vigencia temporal.....	21
d) Especies de patentes.....	22
Capítulo II	
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE.....	24
a) Los derechos del titular de una patente.....	25
b) obligaciones del titular de la patente.....	34
Capítulo III	
ANTECEDENTES DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEGISLACION MEXICANA	

a) Ley de 2 de octubre de 1820	38
b) Ley de 7 de mayo de 1832.....	38
c) Ley de 28 de septiembre de 1843.....	39
ch) Ley de 7 de junio de 1890.....	39
d) Ley de 25 de agosto de 1903.....	40
e) Ley de 27 de julio de 1928.....	45
f) Ley de 31 de diciembre de 1942.....	51
g) Ley de 30 de diciembre de 1975.....	56
h) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991	60

Capítulo IV

REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

a) ¿Es la licencia obligatoria una sanción?.....	63
b) Tipos de licencia según la ley vigente.....	65
c) Las licencias voluntarias o contractuales.....	66
ch) Que se entiende por licencia obligatoria.....	67
d) Licencia por causa de utilidad pública.....	70
e) Casos en que procede la solicitud de una licencia obligatoria...	72
f) Temporalidad para la solicitud de una licencia obligatoria.....	72
g) ¿Quien puede solicitar una licencia obligatoria?.....	73
h) Requisitos que debe reunir una licencia obligatoria.....	73

- i) Procedimiento para el otorgamiento de una licencia obligatoria. 76
- j) Derechos y obligaciones del titular de una licencia obligatoria.. 77

Capítulo V

MODOS DE CONCLUIR LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS.....	81
a) Por plazo convenido.....	81
b) Por caducidad de la patente.....	82
c) Por expropiación de la patente.....	83
ch) Por nulidad de la patente.....	84
d) Por revocación.....	86

Capítulo VI

LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES.....	88
a) Las licencias obligatorias en el Convenio de París.....	89
b) Las licencias obligatorias en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.....	94
c) Las licencias obligatorias en el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.....	98
ch) Las licencias obligatorias en el Tratado de Libre Comercio entre el llamado Grupo de los Tres Colombia, México y Venezuela	100
JURISPRUDENCIA MEXICANA SOBRE LICENCIAS OBLIGATORIAS ..	102
CONCLUSIONES.....	109

PRESENTACION

El tema central del presente trabajo de tesis consiste en el análisis del marco jurídico que envuelve a las licencias obligatorias dentro del sistema patentario mexicano.

La licencia obligatoria viene a ser una especie de sanción a la falta de explotación de una patente por parte de su titular, o de quien o quienes de acuerdo con la ley tengan el derecho exclusivo para la explotación correspondiente, dentro del término que para tal efecto otorga la ley, también puede surgir cuando no se cubren las necesidades del mercado nacional, no se cubre la demanda de exportación, o cuando la explotación se ha suspendido por un período superior a los seis meses.

La figura de las Licencias obligatorias es casi nulo su uso en nuestro país, ello debido a la poca difusión de su utilidad y a la dificultad para su obtención.

La presente exposición inicia con un primer capítulo que es introductorio, en el se establece el marco general que envuelve al sistema de patentes mexicano, desde sus antecedentes, concepto, características, hasta las clases de patentes que reconoce nuestra legislación.

En el capítulo siguiente se desglosan y describen los derechos y obligaciones que de acuerdo con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial le corresponden al titular de una patente,

señalándose claramente en que momento por la falta de explotación de la patente puede surgir la figura de la licencia obligatoria.

Una vez expuesta la forma de como puede surgir una licencia obligatoria, en el capítulo III se entra ya al tema objeto del presente trabajo, en éste se hace una recopilación desde 1820 hasta la actualidad, de todas las leyes más importantes, que en materia de patentes a través de la historia se han emitido en nuestro país, recabándose lo que al respecto de las licencias obligatorias en cada una de ellas se estableció.

El capítulo IV contiene la parte medular de la exposición, consistente principalmente en el análisis que se hace a la ley vigente de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en todo lo que se refiera a las licencias obligatorias, complementándose con lo que por su parte señala la doctrina especializada.

Para concluir con lo que podría ser la aplicación de la legislación mexicana, en el capítulo V se hace el estudio de las formas por las cuales se da o se puede dar por terminada o queda sin efectos una licencia obligatoria, de las cuales, la mayoría deriva de las mismas causas por las que concluye la propia patente.

Por último, dentro del capítulo VI se maneja el ámbito jurídico de las licencias obligatorias en el plano internacional, a través de los Tratados Comerciales Internacionales de los que México forma parte, específicamente el Convenio de París, El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el Tratado de Libre Comercio entre México y

Costa Rica y el Tratado de Libre Comercio entre el llamado Grupo de los Tres Colombia, México y Venezuela.

CAPITULO I

EL SISTEMA MEXICANO DE PATENTES

a) BREVE HISTORIA DE LAS PATENTES EN MEXICO.

"La primera ley que rigió en México en materia de patentes de invención fue el decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria. El título de propiedad del inventor no se llamaba patente, sino "certificado de invención", el cual tenía fuerza y vigor durante diez años (artículo 13)."

"Después de consumada la independencia nacional, el primer texto legal que se expidió fue la ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, la cual señalaba para las patentes de invención, fuerza y vigor durante diez años."

"Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otorgadas por veinte años susceptibles de prórroga por cinco años más."

"Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, empezó a regir el 1º de octubre del mismo año, fijó a las patentes un

plazo de 20 años susceptibles de ser prorrogados hasta por cinco años más (artículos 15 y 16). Esta ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido con respecto a las patentes de invención (artículo 107)."

"Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928, que comenzó a regir el 1º de enero de 1929, señalaba para las patentes de invención, un plazo de veinte años como máximo, improrrogables, y para las de modelo o dibujo industrial, de diez años(artículo 33)."

"Ley de la Propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942. (DOF de 31 de diciembre de 1942), que señaló para las patentes de invención un plazo improrrogable de quince años y de diez para las patente de modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracteriza, desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, patentes de modelo y dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal."¹

Ley de 30 de diciembre de 1975, denominada "Ley de Invenciones y Marcas", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, esta ley fue reformada por Decreto de 29 de diciembre de 1986, el que fue publicado el 16 de enero de 1987, en ella se indicaba que era optativo para el titular de una invención el obtener la patente correspondiente u obtener el certificado de invención respectivo.

¹ Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, editado por la U.N.A.M., México 1991, pp. 10 y 11

"Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991. Siendo modificada a través del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicha ley, mismo que fue publicado en el Diario Oficial del 2 de agosto de 1994. El 23 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial el vigente Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

b) CONCEPTO DE PATENTE.

La mayoría de los países del mundo han tratado de llegar a un consenso en materia de patentes, con la finalidad de poder elaborar una legislación que rija a nivel internacional.

Pero hasta el día de hoy no se ha propuesto por lo menos una definición de patente que sea de aceptación general.

Nuestro país no es la excepción, ya que ni nuestra Constitución Política ni la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, legislación especializada en la materia, nos dan una definición de lo que es una patente, aunque derivado de los preceptos legales la doctrina especializada emite una variedad de conceptos que en estricto sentido contienen y se basan en los elementos de la ley.

Se ha tratado de describir a la patente, o sea, definir lo que es una patente y se ha llegado a decir que es "un derecho amparado por una ley concedido en virtud de la misma a una persona, para impedir,

durante un tiempo limitado, que terceros ajenos, lleven a cabo ciertos actos en relación con la nueva invención que se describe; el privilegio es concedido con carácter de derecho por una autoridad oficial a la persona que esta facultada para solicitarlo y que cumple las condiciones prescritas.”²

En el informe del Secretario General de la U.N.C.T.A.D., convocó a que se defina a la patente como “un privilegio legal, concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que deriven sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado. Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general o, como suele decirse, pasa a ser del dominio público.”³

“El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en el año de 1883, no contiene ninguna definición de lo que es la patente. Sin embargo, G. H. C. Bodenhausen afirma que “se puede describir una patente, como un derecho exclusivo a aplicar una invención industrial”.⁴

“En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por

² Conferencia de la U.N.C.T.A.D. TD/B/A6/11/5. Ginebra 1971, pág. 81 (Mimeógrafo).

³ Idem, pág. 81.

⁴ Álvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A., México 1979, pág. 48.

el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la existencia de tal concesión con el certificado llamado "título de la patente" que expide el poder ejecutivo."⁵

Para el Doctor David Rangel Medina "La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales." ⁶

En nuestra legislación actual, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no se contempla la definición de lo que es una patente, pero analizándola se puede entender que se trata de "el derecho exclusivo" para la explotación de una invención en beneficio del inventor o su causahabiente (artículos 9 y 10), y los titulares de dichos derechos pueden ser las personas físicas o morales (artículo 11).

Esta ley a diferencia de su antecesora especifica claramente la autoridad administrativa que va a ser la entidad encargada de otorgar ese "derecho exclusivo", el cual de acuerdo con el criterio sustentado por el Doctor Rangel Medina, se perfecciona a través de un documento.

⁵ Correa M., Antonio. La Legislación Mexicana sobre Patentes de Invención, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año I, núm. 1, México, enero-junio de 1963, pág. 10.

⁶ Rangel Medina, David, ob. cit., pág. 23.

A mayor abundamiento y siguiendo los elementos contemplados por la ley vigente, se ha dicho que la patente "es un privilegio, otorgado por el Estado a la persona física o moral que hubiera realizado una invención nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, o una invención que constituya una mejora a otra, en cuya virtud tiene el derecho exclusivo de explotarla (a la invención o mejora), por sí o por otro con su permiso." ⁷

c) LA PATENTE COMO MEDIO PROTECTOR DE LOS INVENTOS.

Tal y como ya se observó, dentro del concepto que se desprende de la legislación vigente la patente reúne determinados elementos, de los cuales, el principal, según la doctrina especializada, consiste en que se trata de un medio protector de los inventos en beneficio del inventor o sus causahabientes. Ello deriva del derecho que tiene una persona sobre las cosas que sean producto de su capacidad inventiva. Por tal motivo y afinadamente la ley actual de la materia recibe el nombre de "Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial".

A este respecto, PENROSE señala que "Un hombre tiene derecho natural a la propiedad sobre sus ideas, cuya apropiación por otro debe, por lo tanto, considerarse como un robo. La sociedad esta moralmente obligada a reconocer este derecho de propiedad . La propiedad es exclusiva en esencia, y por lo tanto un privilegio

⁷ Pérez Miranda, Rafael y Serrano Migallon, Fernando. Tecnología y Derecho Económico, Régimen Jurídico de la Apropriación y Transferencia de Tecnología, editorial Porrúa, S.A., México 1983, pág. 94.

exclusivo, es la única forma apropiada en que la sociedad puede reconocer este derecho particular.”⁸

Profundizando un poco más en el tema, la misma PENROSE formula el siguiente razonamiento: “Un hombre tiene derecho a recibir retribución por sus servicios y por tanto la sociedad esta obligada moralmente a darle una retribución, proporcional a la utilidad que estos servicios tengan para la sociedad. Los inventores prestan servicios útiles; un privilegio exclusivo, en la forma de un monopolio de patente, es la retribución más adecuada para los inventores”.⁹

Por su parte Katz dice, que para proteger el secreto, es necesario otorgar al inventor derechos exclusivos de propiedad sobre el mismo. En cuanto al contrato o negociación que se establece entre el inventor y la sociedad señala que “el inventor se compromete a dar estado público a su invento, y la sociedad a cambio de ello, le otorga un derecho monopolítico de usufructo del invento por un determinado número de años”.¹⁰

Es necesario destacar que el argumento antes indicado no es del todo efectivo, ya que con frecuencia se da el caso de que las empresas guardan celosamente sus técnicas, las que reciben regularmente el nombre de “Know How”, sin el cual muchas patentes

⁸ Wionczek, Miguel S. Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico, U.N.A.M., México 1973, pág. 79.

⁹ Penrose, Edith T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Siglo XXI Editores, S.A., México 1974, pág. 27.

¹⁰ Katz, Jorge. Sistema Internacional de Patentes, Importación de Tecnología, Aprendizaje Local e Industrialización, Instituto Di Tella, Buenos Aires, enero 1972, pág. 276.

son de escaso valor, ya que no se concreta la citada divulgación de secretos.

Es innegable que el progreso industrial es indispensable en la economía de los países, por ello, para asegurar dicho progreso se requiere de los inventos y su explotación, de ahí que sea necesario para su desarrollo adecuado la protección de los mismos, esto se logrará de una forma simple y efectiva, otorgando un derecho exclusivo de propiedad, como lo establece Katz, o un derecho exclusivo de patente como lo indica PENROSE.

A este respecto nuestra legislación garantiza la protección de los inventos a través de la norma suprema, la que en sus artículos 28 y 89 fracción XV de la propia Carta Magna se hace referencia a la patente de invención como un privilegio que se otorga a los descubridores o inventores. Por lo que la patente resulta ser un título que garantiza la exclusividad de ciertos derechos del inventor y que es otorgado por el Estado.

Asimismo, la ley de la materia vigente, establece que toda "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 9).

Del párrafo anterior se desprende la protección que otorga la ley al inventor para la explotación exclusiva de su invento, ya sea por él, sus

causahabientes o a la persona que desee cederle esa exclusividad, protegiéndose con ello al invento en beneficio de su creador.

En su artículo 10 dicha ley, específicamente, determina que la protección del invento se garantiza con la expedición de la patente correspondiente, con lo que se concluye que nuestra legislación reconoce como característica principal de la patente, la de ser el medio o instrumento protector de los inventos.

Ahora bien, para que un invento sea merecedor a recibir la protección legal correspondiente y en un momento dado se expida la patente que garantice esa protección, es necesario que el mismo reúna determinados requisitos, los cuales de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la ley de referencia son:

- que se trate de una invención nueva, es decir, que tenga las características de novedad y originalidad;
- que sea el resultado de una actividad inventiva; y
- además que dicho invento sea susceptible de aplicación industrial.

Retomando lo antes mencionado y complementándolo se ha llegado a decir "que para ser patentable, la invención debe satisfacer ciertos requisitos designados como condiciones de patentabilidad o, más exactamente, "condiciones de invención para ser válidamente patentable."

"Generalmente son señaladas como condiciones de esta índole las siguientes:

1º) que la invención tenga un carácter industrial, es decir que sea susceptible de recibir una aplicación industrial;

2º) que la invención no sea contraria al orden público, a la salud pública, a las buenas costumbres y a las leyes; o más concretamente, que no sea ilícita ni inmoral;

3º) que la invención sea nueva; y

4º) que la invención represente cierta actividad inventiva, o constituya realmente una invención."¹¹

"No basta con que la invención posea todas las características de novedad y de originalidad y que sea susceptible de explotación industrial. Es menester además que quien desee obtener el privilegio cumpla con una serie de requisitos de forma, reglamentarios podría también decirse, para que se le extienda el título que acredite la invención frente a terceros."

"En primer término, el interesado debe concretar su invento de la manera que el Estado determina, por que no se conceden los privilegios sino bajo ciertas condiciones de extensión, de claridad, de formato en una palabra. De ahí resalta que la petición de patente

¹¹ Rangel Medina, David. La novedad del objeto de la patente. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año I, núm. 2, julio-diciembre de 1963, México, D.F., pág. 234.

debe revestir siempre la forma escrita. Ello es necesario, entre otras cosas, para poder comprobar la fecha del nacimiento de la invención, y por lo mismo, para poder establecer el punto de partida de su vigencia, así como para determinar la extensión del invento y para estar en situación de señalar al titular. Después, el inventor debe declarar por sí mismo qué es lo que reserva, para que ello quede concomitantemente protegido.”

“Se critica a veces la larga serie de condiciones formales requeridas por la ley para la tramitación de una patente, sin observar que se justifican precisamente en la necesidad de proteger al inventor en lo que tiene su creación de novedosa, a la vez que para establecer claramente las obligaciones de terceros frente al titular de la invención.”¹²

En cuanto a la delimitación del ámbito de protección de las patentes, desde el punto de vista temporal, hay que decir que se trata de un derecho concedido por un tiempo determinado que varía de legislación en legislación, pero que de acuerdo con una tendencia de las leyes contemporáneas tiene una duración de veinte años que se computa a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo de duración de la patente, el invento pasa al dominio público y puede ser explotado libremente por todos.”¹³

¹² César Sepúlveda. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, segunda edición, Edit. Porrúa, S.A., México 1981, pág. 67.

¹³ Rangel Ortiz, Horacio. Los Derechos del Dueño de la Patente de Invención contra los Usurpadores, Estudios de Propiedad Industrial, núm. 3, A.M.P.I., México 1992, pág. 43.

ch) PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS PATENTES DE ACUERDO CON LA LEGISLACION NACIONAL.

Este punto esta íntimamente ligado con los dos anteriores. Tomando en cuenta lo determinado en la legislación y en lo expuesto por la doctrina especializada, podemos enumerar los aspectos más sobresalientes que caracterizan a las patentes de invención.

1.- EN PRIMER LUGAR SEÑALAREMOS QUE SE TRATA DE UN DOCUMENTO PUBLICO.

Es práctica común que este tipo de derechos se consignen en un título el que debe ser expedido por una autoridad competente, siendo en el ámbito de la propiedad industrial el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el encargado de expedir el mencionado documento, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, el que previene "El inventor o inventores tienen derecho a ser mencionados en el título correspondiente o a oponerse a esta mención." Así como en la fracción III del artículo 6 de la misma ley, donde se previenen las facultades y atribuciones del Instituto mencionado.

Esto es, que la patente se materializa a través de un "Documento escrito otorgado por autoridad o funcionario público o por persona

Investida de la fe pública dentro del ámbito de su competencia y en legal forma.”¹⁴

2.- ES PRODUCTO DE UN ACTO ADMINISTRATIVO RESULTADO DE UN PROCEDIMIENTO INICIADO A PETICION DE PARTE.

Es decir, que se trata de “Una declaración de voluntad de un órgano de la administración pública de naturaleza reglada o discrecional, susceptible de crear, con eficacia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa.”¹⁵

Este acto es el resultado de otros actos unidos entre sí, tendientes a un resultado en común, que en este caso es la patente.

Dicho procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud escrita, en la que se indicará nombre y domicilio del inventor y del solicitante, nacionalidad del solicitante y la denominación de la invención (artículo 38).

La mencionada solicitud debe reunir requisitos específicos que para tal efecto indica la ley vigente, los cuales son:

A.- Debe ser presentada por el inventor, su representante o sus causahabientes (artículo 39 LFPP).

¹⁴ De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho, Edit. Porrúa, S.A., sexta edición, México 1977, pág. 196.

¹⁵ Idem. pág. 45.

B.- Debe referirse a una sola invención o a varias que estén relacionadas entre sí para producir un sólo resultado (artículo 43 LFPPI).

C.- Así también, deberá ser acompañada con los anexos siguientes: (artículo 47 LFPPI)

I.- Una descripción precisa y sencilla del invento, así como del método para su funcionamiento.

En el caso del material biológico, en el que la descripción de la invención no puede detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto.

II.- Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción.

III.- Las reivindicaciones deseadas que se desprendan de la descripción correspondiente.

IV.- Y un resumen de la invención para su publicación.

Además de los requisitos anteriores, también el Reglamento de la Ley en sus artículos 5 y 24 requiere por su parte los siguientes:

1. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

2. Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto;

3. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

4. Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

5. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

6. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales;

7. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda;

8. Indicar la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, identificando el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en

que la invención haya sido exhibida, o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica.

Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma a la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o en su caso se subsanen las omisiones detectadas. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses se considerará abandonada la solicitud correspondiente (artículo 50 LFPP).

18 meses después de presentada la solicitud se procederá a su publicación, excepto cuando se solicite que dicha publicación se anticipe (artículo 52 LFPP). Posteriormente el Instituto le efectuará un examen de fondo, para determinar si la misma reúne los requisitos de novedad, que sea resultado de una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial (artículos 16 y 53 LFPP).

Si derivado del examen realizado a la documentación la autoridad considera que es procedente el otorgamiento de la patente, el solicitante en un plazo que no exceda de dos meses deberá cumplir con los requisitos para su publicación, además de comprobar ante el Instituto el pago de la expedición del título correspondiente; si no se da cumplimiento en tiempo con los requisitos mencionados se tendrá por abandonada la correspondiente solicitud (artículo 57 LFPP).

3.- OTORGA DERECHOS E IMPONE OBLIGACIONES.

Este aspecto esta implícito en los ya expuestos y en los siguientes, y aunque es materia de un apartado especial, como adelanto podemos señalar, que desde el momento en que es presentada la solicitud de patente ante la autoridad competente, como se plantea más adelante, el interesado cuenta ya con determinados derechos y ciertas obligaciones. Una vez ya obtenida la patente, el principal derecho que detenta el titular de la patente, es el de la explotación exclusiva del invento durante un período determinado (artículos 23 y 25 LFPPI). Asimismo, este derecho lleva adherida la principal obligación a cargo del propio titular, como es, la explotación constante de la invención protegida.

4.- ES UN MEDIO PROTECTOR DE LOS INVENTOS.

Este aspecto ya fue debidamente tratado con anterioridad en este mismo capítulo, por lo que en vano de repeticiones nos remitimos a dicho apartado para su comprensión.

Únicamente señalaremos que se trata de la característica principal de una patente de invención en cuanto a derechos se refiere.

5.- PUEDE SER TRANSMITIDO TOTAL O PARCIALMENTE.

Los derechos que posee el titular de una patente respecto del invento correspondiente pueden ser transmitidos total o parcialmente en los términos y con las formalidades que para ello contempla el derecho común. Para que dicha transmisión de derecho pueda producir

efectos en perjuicio de terceros deberá estar inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, esta obligación también es aplicable en cuanto a la transmisión de las licencias contractuales (artículos 62 y 63 LFPI).

Este derecho de transmisión de la patente se ve afectado cuando una vez que se dan las causas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en ejercicio de sus facultades otorga licencias obligatorias.

6.- TIENE UNA VIGENCIA TEMPORAL.

El titular de una patente posee una serie de derechos respecto del invento que con dicha patente se protege, teniendo tales derechos un ámbito de validez temporal predeterminado.

Es decir, que los beneficios que se generan con la tramitación y la obtención de la patente, especialmente los que se relacionan con la explotación exclusiva del invento están limitados a un determinado espacio de tiempo. Dicho espacio de tiempo no es precisamente el que se tiene para ejercer un derecho en especial, sino que se trata del término que marca la ley como ámbito de validez de todo el conjunto de derechos que otorga la patente a su titular.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma a la que se ha venido haciendo referencia a lo largo del presente capítulo, Determina que "La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la

solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente" (artículo 23 LFPPI).

d) ESPECIES DE PATENTES.

Las leyes antecesoras a la actual contemplaban varios tipos de patentes, específicamente la ley de 10 de febrero de 1976, que es el antecedente más próximo, reconocía dos tipos de patentes, esto se desprende del contenido de su artículo 4º, el que a la letra indicaba: "Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley."

Asimismo, en el segundo párrafo de dicho artículo se indicaba que "También será patentable aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo anterior."

Como se puede apreciar, de lo antes transcrito se desprende el reconocimiento a dos clases de patentes, por una parte, en el primer párrafo se contempla a la patente de invención y en el párrafo posterior se precisa a la otra, como lo es la patente de mejora.

La ley actual sólo regula la figura de la patente de invención (artículos 9 y 10 LFPPI), es decir, únicamente otorga la condición de la patente a una invención, eliminando la patente de mejoras que preveía la ley anterior. Sin embargo, a cambio de ello dicha ley prevé la figura del registro de los modelos de utilidad y de los diseños industriales.

Cabe hacer mención que en el Convenio de París (documento al que nos referiremos más ampliamente en el capítulo VI de este trabajo, ya que nuestro país es parte integrante signante) señala en el párrafo 4 de su artículo 1º, que "entre las patentes de invención se incluyen las patentes de importación, las de perfeccionamiento y las de adición, así como cualesquiera otras admitidas por las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión."¹⁶

¹⁶ Alvarez Soberanis, ob. cit., p. 48.

CAPITULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE

En este rubro, es necesario señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 10 Bis, antes de obtener la patente, el inventor tiene el derecho primario de ocurrir ante la autoridad competente a fin de obtener dicha patente. Si la invención hubiese sido realizada por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá a todos en común. Si varias personas hicieron la misma invención, independientemente unas de otras, tendrá derecho a obtener la patente aquella que primero presente la solicitud o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.

"Los derechos que la patente otorga a su titular se pueden resumir, como es clásico en el derecho de patentes, por la atribución del derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado. A estos efectos hay que tener en cuenta que "ese objeto patentado", se delimita por el contenido de las reivindicaciones, interpretadas con la ayuda de la descripción y de los dibujos de la solicitud."

"En cuanto a la delimitación del ámbito de protección de las patentes, desde el punto de vista temporal, hay que decir que se trata de un derecho concedido por un tiempo determinado que varía de legislación en legislación, pero que de acuerdo con una tendencia de las leyes contemporáneas tiene una duración de veinte

años que se computan a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo de duración de la patente, el invento pasa al dominio público y puede ser explotado libremente por todos."¹⁷

a) LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su titular goza de los derechos consignados en la vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además de los derechos conexos que le otorguen otras leyes. Los que derivan de la ley de la materia de acuerdo con el Doctor David Rangel Medina son básicamente los siguientes:

1. Derecho a la explotación exclusiva del invento patentado.

Este derecho se desprende de diversas disposiciones de la ley, pero específicamente se encuentra consignado en el artículo 9, el cual expresa que "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."

¹⁷ Rangel Ortiz, Horacio. "El agotamiento del Derecho de Patente en el Derecho Comparado y en el Derecho Mexicano" Estudios de Propiedad Industrial" núm. 3, México 1992, pág. 43.

Es oportuno señalar que la ley actual otorga la calidad de inventor a las personas físicas, por lo que las personas morales no pueden ser titulares originarios de un invento, y en consecuencia tampoco pueden solicitar una patente como inventores. Aunque sí se contempla la posibilidad de que varias personas hayan realizado conjuntamente una invención, por lo que "el derecho a obtener la patente o el registro les pertenece a todos en común." (Artículos 10 BIS y 13 LFPP)

La ley de la materia antes de la reforma de que fue objeto (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994), hacía una descripción de lo que debía ser la explotación de un invento, y así en su artículo 25 precisaba 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, efectuadas en México por el titular de la patente."

El mismo artículo ya reformado cambió su estructura eliminándose de su texto la descripción antes mencionada y dejando en su lugar las prerrogativas que confiere al titular de una patente el derecho exclusivo de explotación de su invención, las que consisten en:

1.- Si la materia objeto de la patente consiste en un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y

II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

En resumen, la explotación de una patente se puede dar: directamente por el titular de la misma, a través del otorgamiento de licencias voluntarias a terceras personas. también puede ser por medio de licencias obligatorias que otorgue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a quien así se lo solicite o cuando por causas de emergencia o seguridad nacional sea necesario el otorgamiento de licencias de utilidad pública (artículos 9, 62, 63, 70 y 77).

2. Concesión de licencias voluntarias de explotación del invento patentado.

Esta facultad deriva del precepto que establece que los derechos que confiere una patente, "o aquellos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse o transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común" (artículo 62 LFPI).

El artículo 63 de la Ley de la materia, por su parte, prevé que "El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación".

La licencia deberá ser inscrita ante el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros (artículo 62 LFPPi).

Por cuanto hace a la inscripción de la licencia por la que se da la transmisión de la patente, "basta formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley." (artículo 64 LFPPi)

A este respecto el citado reglamento señala que "La solicitud de inscripción de una transmisión de los derechos conferidos por una patente, certificado de invención, registro, autorización o solicitud en trámite, cambio de denominación o razón social, transformación del régimen jurídico o fusión, deberá, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de este reglamento:

I.- Señalar el nombre, denominación o razón social y nacionalidad del titular inmediato anterior del derecho o de los sucesivos titulares anteriores, cuando las correspondientes transmisiones o modificaciones no hayan sido previamente inscritas, así como los mismos datos, del nuevo titular además de los datos que se soliciten en las formas oficiales, y

II.- Acompañarse de un ejemplar certificado y con firmas autógrafas del o de los convenios o documentos en que consten las transmisiones o modificaciones de derechos, incluyendo aquellos que correspondan a transmisiones o modificaciones celebradas con anterioridad, que no hubieran sido inscritas.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por el titular cedente o subrogante o el titular cesionario o subrogatario." (artículo 9 LFPP)

Casos en que procede la solicitud de cancelación de la inscripción de una licencia (artículo 65 LFPP):

I.- Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad o caducidad de la patente o registro;

III.- Por orden judicial.

Por su parte, el artículo 66 señala los supuestos en los cuales no es procedente la inscripción de una licencia y son: cuando la patente o el registro hubieren caducado o la duración de la licencia sea mayor que la vigencia de la patente.

3. Fijación y percepción de regalías por concepto de esas licencias:

Las regalías serán establecidas por el acuerdo de las partes, en el caso de las licencias contractuales, toda vez que en ellas es el acuerdo de las partes el que rige la transmisión de los derechos de la patente.

4. Percepción de regalías en caso de concesión de licencias obligatorias y de utilidad pública;

En estos casos, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinar el monto de las regalías a que tiene derecho el titular de la patente respectiva (artículo 72 LFPII).

5. Cesión total o transmisión de las patentes;

Aquí podemos retomar el contenido del artículo 62, el cual precisa que los derechos que confiere una patente podrán transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece el derecho civil.

6. Percepción de beneficios económicos o de otra índole por dicha transmisión;

El monto y naturaleza de tales beneficios serán libremente pactados por las partes interesadas, a excepción de los casos en que dichos beneficios derivan de la transmisión por virtud de las licencias obligatorias o de utilidad pública, en estas, quien determina los beneficios económicos será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

7. Solicitar se cumpla el requisito previo de procedibilidad al ejercicio de acciones contra infractores:

Esto significa que antes de sujetar a una persona al "procedimiento de declaración administrativa de infracción, el Instituto le deberá dar al titular afectado la oportunidad para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que tenga a su favor, notificándole la existencia de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación (artículo 193 LFPPI).

8. Ejercicio de acción civil de daños y perjuicios contra los infractores del derecho exclusivo de explotación:

Como se puede observar, este derecho es netamente una aplicación del derecho civil, que por lo tanto su fundamento se encuentra en el Código Civil y de Procedimientos Civiles vigentes, independientemente de ello, la ley de Propiedad Industrial, señala que el ejercicio de este derecho será procedente, cuando antes del otorgamiento de la patente se haya explotado sin consentimiento del titular 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" (artículo 24 LFPPI).

La misma ley de la materia confirma la aplicación de la legislación civil, al señalar que la indemnización que corresponda por daños y

perjuicios a los afectados se impondrá en términos de la legislación común (artículo 221 LFPP).

“La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al 40 por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley” (artículo 221 BIS LFPP).

9. Solicitar del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal por delitos de usurpación de la patente;

La usurpación es la “Apropiación indebida de lo ajeno; especialmente de lo inmaterial, y más con violencia”.¹⁸ Por lo tanto, la apropiación de cualquiera de las formas por la que se manifiesta el derecho exclusivo de explotación de una patente debe de considerarse como una usurpación de patente, procediendo entonces la solicitud del ejercicio de la acción penal correspondiente.

Tal solicitud se lleva a cabo a través de una denuncia o querrela de parte ofendida, con base en la cual el representante social se abocará a la investigación que proceda.

¹⁸ Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, S.R.L., Buenos Aires, Argentina. 1988, p. 323.

Las conductas que son consideradas como usurpación de patente están contempladas en los artículos 213 y 223. de la ley de la materia.

Las sanciones que corresponden al usurpador van "de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal" (artículo 224 LFPP).

10. Promover incidente penal de reparación del daño. y

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 226 de la ley, donde se establece que "el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos".

11. Derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de la patente en los casos de caducidad de la misma por no pagar oportunamente las anualidades.

Este derecho surge como consecuencia de la omisión de pago, por parte del titular, de la tarifa prevista para mantener vigentes los derechos de la patente, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste (artículo 80 fracción. II LFPP).

El mencionado derecho será procedente siempre que el titular de la patente lo ejercite dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia antes mencionado y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos (artículo 81 LFPPI). Asimismo, salvo estipulación en contrario, cualquiera de los licenciarios podrá solicitar la rehabilitación de la patente (artículo 49 del Reglamento).

b) OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

1. Explotar el invento patentado en territorio nacional;

Esta disposición, obliga al titular de una patente para que sea principalmente el ámbito territorial mexicano en el que se destaque a explotar su invención.

Esta obligación además de ser en beneficio de la sociedad mexicana, también encuentra su apoyo en el hecho de que las autoridades mexicanas no tienen facultades para otorgar derechos a un nacional para que los ejercite en territorios extranjeros, ello podrá realizarse por otra vía y con las formalidades y requisitos que señale la legislación correspondiente (Tratados Internacionales).

2. Demostrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se ha iniciado dicha explotación, industrial y comercial;

La explotación es el principal atributo de un invento y respecto de una patente, es la explotación exclusiva, sin tal explotación no tendrían razón de ser ambas figuras, razón por la cual la ley sujeta la expedición de la patente a la explotación del invento dentro de un término razonable.

Cuando no se cumple en tiempo con esta obligación, el titular de la patente da origen a que el Instituto lleve a efecto determinadas acciones, como son la de otorgar licencias obligatorias (artículo 70 LFPP) y hasta declarar administrativamente la caducidad de la patente (artículo 73 LFPP), cuando la caducidad opera por el simple transcurso del tiempo, no será necesaria una declaración administrativa que la sustente (artículo 80 LFPP).

3. Emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado:

Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 26 de la Ley, el que a la letra dice: "La mención de que existe una patente en trámite u otorgada, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o procesos que se encuentren en cualquiera de dichos supuestos."

4. Pagar las anualidades dentro de los plazos reglamentarios;

La falta de cumplimiento puntual de esta obligación, para mantener vigentes los derechos de la patente, da origen a que las patentes

caduquen y los derechos que amparan caigan en el dominio público (artículos 80, fracción. II y 81 LFPPI).

5. Otorgar licencias obligatorias cuando no se utiliza la patente, si pasan tres años y no se explota; cuando el titular no cubre las necesidades del mercado o no cubre la demanda de exportación, o cuando la explotación se ha suspendido por seis meses; (artículo 70 LFPPI)

6. Otorgar licencias de utilidad pública por razones de emergencia o seguridad nacional; (artículo 77 LFPPI)

7. En los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública proporcionar la información necesaria para la explotación de la patente:

si no se facilita la información de referencia la explotación de la patente no podría darse y, en todo caso, el titular de la patente se hace acreedor a las sanciones que determine el Instituto.

8. Inscribir en el Instituto Mexicano de propiedad Industrial el contrato mediante el cual se autoriza la transmisión de los derechos de la patente; (artículos 62 y 64 LFPPI)

Esta obligación en cierta forma es en beneficio del inventor, toda vez de que un contrato de transmisión de derechos debidamente inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede eficazmente surtir efectos ante terceros.

CAPITULO III

ANTECEDENTES DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEGISLACION MEXICANA

a) LEY DE 2 DE OCTUBRE DE 1820

Esta ley es la primera de la que se tiene conocimiento que rigió en México en materia de patentes, fue expedida por un decreto de las Cortes Españolas para asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la Industria.

En esta ley se contemplan tres tipos de patentes, mismas a las que se les llamaba "certificados", los que podían ser de invención, de mejora o de introducción según el caso concreto (artículo 13).

En este documento no se hace referencia alguna a las Licencias Obligatorias.

b) LEY DE 7 DE MAYO DE 1832

Se trata de la primera ley expedida después de consumada la Independencia de México, para el efecto de proteger el privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la Industria (artículo 1).

Esta ley le otorgó al Secretario de Relaciones la facultad de expedir al inventor o perfeccionador la patente correspondiente (artículo 5).

Aquí tampoco se menciona a la figura de las Licencias Obligatorias.

c) LEY DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1843

Esta ley se emitió con la finalidad de fijar en las patentes un término para plantear y empezar a usar el objeto materia del privilegio. También en ella no se tocó el tema de las Licencias Obligatorias.

ch) LEY DE 7 DE JUNIO DE 1890

Su nombre original es el de Ley Sobre Patentes de Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores. Esta ley otorgaba a la Secretaría de Fomento la facultad de expedir las patentes, reconociendo únicamente dos tipos de ellas, las que podían ser de invención o de perfeccionamiento (artículo 1).

Además, se preveía ya la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera expropiar la patente bajo circunstancias específicas (artículo 15), así como también obligaba al poseedor de la patente a acreditar en un término de cinco años que el objeto o procedimiento de la patente se emplea o explota en la República o que se ha hecho lo necesario para establecer su empleo o explotación (artículo 33).

De igual manera que las anteriores esta ley no contempla la figura de la Licencia Obligatoria.

d) LEY DEL 25 DE AGOSTO DE 1903

Esta ley fue expedida el 25 de agosto de 1903, bajo el régimen de Don Porfirio Díaz, de donde se toma la denominación con la que se le conoce, su publicación oficial se efectuó el 1º de septiembre del mismo año y según se desprende de sus artículos transitorios su vigencia iniciaría a partir del 1º de octubre próximo siguiente.

Esta es la primera ley nacional que en materia de patentes incorpora la figura de las Licencias Obligatorias.

En el capítulo IV llamado "De la explotación", mismo que inicia con el artículo 19, por principio de cuentas establecía que "No es obligatoria la explotación de una patente; pero si pasados tres años a contar de su fecha legal, no se explotare industrialmente dentro del territorio, ó bien al después de estos tres años se haya suspendido su explotación por más de tres meses consecutivos, la Oficina de Patentes podrá conceder á terceras personas licencia para hacer dicha explotación, de la manera que se previene en los artículos siguientes."

En el artículo 20 se indicaba que "Cualquier persona que quiera obtener una licencia de las que habla el artículo anterior, ocurrirá a la Oficina de Patentes manifestando las razones o fundamentos en que apoya su petición. De esta petición se correrá traslado al dueño de la

patente y se señalará un plazo improrrogable de un mes, para que una y otra parte rindan ante la misma Oficina las pruebas que crean convenientes. Dentro de este mismo plazo, la oficina tendrá facultades de pedir informes, nombrar inspectores y en general hacer todo aquello que sin salirse de su carácter de autoridad administrativa, crea conveniente hacer con el fin de cerciorarse de la verdad de los hechos."

"Cuando el dueño de la patente de que se trata no hubiera justificado haber empezado a explotar industrialmente el objeto de ella de acuerdo con lo que previene el artículo 30, no se le admitirá prueba alguna, sino que de plano y sin abrir el plazo probatorio que establece el artículo anterior se concederá al solicitante la licencia pedida" (artículo 21).

"Dentro del plazo de quince días á contar desde que termine el que para rendir pruebas señala el artículo 20 ó dentro de ocho días á contar de la presentación de la solicitud de licencia en el caso del artículo anterior, la Oficina resolverá si es ó no de concederse la licencia solicitada."

"El interesado que no estuviere conforme con esta resolución tendrá derecho a ocurrir á cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México en demanda de la revocación, haciendo el papel de actor y el otro interesado el de reo, con la obligación el primero de presentar su demanda respectiva dentro del plazo improrrogable de ocho días á contar de la fecha en que se le comunique la resolución

administrativa, bajo el concepto de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido del recurso y por conforme con dicha resolución."

"El juicio que ante dicho juez se ventile en estos casos, se sujetará á lo que previene la presente ley" (artículo 22).

"Los efectos de la resolución administrativa concediendo la licencia solicitada, no serán suspendidos por haber ocurrido el dueño de la patente á la autoridad judicial, así es que el que haya obtenido la licencia tiene derecho a explotar desde luego la patente, sin que tenga la obligación de dar fianza ni llenar ningún otro requisito" (artículo 23).

Por otra parte, y respecto de la licencia ya otorgada, en el artículo 24 se indicaba que quien hubiera obtenido una licencia obligatoria, "tendrá obligación de empezar á explotar la patente dentro del plazo de dos meses á contar de la fecha de la resolución respectiva, si ésta fue dictada por la Oficina de Patentes, ó de la notificación legal de la misma, si es que fue dictada por la autoridad judicial, y á no suspender dicha explotación por más de dos meses consecutivos."

En cuanto a las regalías que debería percibir el titular de la patente con motivo de la licencia otorgada por la autoridad, se señalaba que "La mitad de las ganancias líquidas que obtenga el dueño de una licencia como resultado de la explotación respectiva, será del dueño de la patente, y éste tendrá, por tanto, derecho de vigilar la explotación y de exigir judicialmente, en su caso, la entrega de aquella mitad. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio del

convenio ó convenios que están en completa libertad de celebrar los mismos interesados" (artículo 25).

Si durante el procedimiento de otorgamiento de una licencia de las que se viene haciendo referencia "el dueño de la patente estuviere muerto ó no se presentare a ejercitar sus derechos el dueño de la licencia queda obligado a depositar cada dos mese la mitad de las ganancias á que se refiere el artículo anterior, en el banco ó establecimiento de crédito que para ese efecto le señale la Oficina de Patentes, y además tendrá al tanto á ésta de los productos de la explotación y de las ganancias líquidas por medio de avisos bimestrales (artículo 26).

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo, motivará que la Oficina de Patentes revoque de plano á pedimento del dueño de la patente la licencia concedida.

Asimismo, en dicho artículo se indicaba que "Los avisos respectivos se publicarán en la Gaceta Oficial de Patentes; si el obligado á dar estos avisos, informare en ellos falsamente á la Oficina, quedará sujeto á la pena de arresto mayor y multa de segunda clase ó una ú otra á juicio del juez; y en todo caso, será responsable de los daños y perjuicios que causare al dueño de la patente."

"Las licencias que con arreglo á los artículos anteriores conceda la Oficina de Patentes, no le quitan al dueño de la patente el derecho de explotar por sí mismo su invento y por dar las licencias que desee" (artículo 27).

Dicha ley indicaba en su artículo 28 que al titular de una patente le asistía el derecho de solicitar "la revocación de una licencia otorgada por la Oficina de Patentes, cuando después de dos años de haberse otorgado dicha licencia, el dueño de la patente ó cualquier otra persona á nombre de él la estuviere ya explotando industrialmente.

El requisito indispensable para que se pueda tomar en consideración la solicitud respectiva, es que el dueño de la patente justificara á la Oficina de Patentes, de acuerdo con el artículo 30, haber empezado la explotación; pues de lo contrario la solicitud se desechaba de plano y de esta resolución no habrá recurso alguno.

También será condición indispensable para que al dueño de una licencia se le admitan pruebas de que ha empezado la explotación dentro del plazo de dos meses que le señala la ley, el que haya remitido con oportunidad á la Oficina de Patentes el justificante de que habla el mismo artículo 30."

Asimismo, se señalaba el derecho que tenía el dueño de una patente "de perseguir ante los tribunales como usurpador de su patente ó como explotador ilegal de ella, al dueño de una licencia concedida por la Oficina de Patentes, que no hubiere dado principio á la explotación dentro del plazo de dos meses que señala el artículo 24, ó que hubiere suspendido la explotación por más de dos meses consecutivos y que sin embargo de ello estuviere explotando la patente; salvo que en caso de la suspensión hubiere habido caso fortuito o fuerza mayor" (artículo 29).

Tanto el dueño de la patente como aquél a quien la Oficina de Patentes le hubiere concedido una licencia para explotarla, tenían la obligación "cuando hubieren empezado la explotación de la patente, de justificarlo por cualquier medio legal á dicha Oficina y en el plazo á lo más de quince días" (artículo 30).

Por otra parte y en cuanto se refiere a las patentes en general, la ley en cuestión determinaba un plazo de veinte años para las patentes (artículo 15), el cual se dividía en dos períodos, el primero de un año , y el segundo de "diez y nueve años" (artículo 16), señalando los requisitos y condiciones en que se daría cada uno de ellos.

e) LEY DE 27 DE JULIO DE 1928

Su título era el de "Ley de Patentes de Invención", salió publicada el 27 de julio de 1928 en el Diario Oficial, donde se indicaba como fecha de inicio de su vigencia a partir del primero de enero de 1929, y derogándose en consecuencia la ley de 25 de agosto de 1903.

Esta ley trata con bastante semejanza el tema de las Licencias Obligatorias con respecto de la ley anterior.

Las Licencias Obligatorias son materia del capítulo V, el cual también se denominó como "De la Explotación".

En dicho apartado se señala que " La falta de explotación de una patente no trae consigo la pérdida absoluta de los derechos que

confiere; pero si no se explotare dentro del territorio nacional durante los primeros quince años de su vigencia, en el caso de una patente de invención, o durante los siete años, si se trata de una patente por Modelo o Dibujo Industrial, los plazos de su concesión se reducen en la forma prevenida por los artículos 31 y 35* (artículo 47).

Asimismo, se indicaba que otro efecto de la falta de explotación de la patente consiste en que "Si pasados tres años, a contar de su fecha legal, no se explotare industrialmente una patente dentro del territorio nacional, o bien si después de estos tres años se hubiere suspendido su explotación por más de tres meses consecutivos, el Departamento de la Propiedad Industrial podrá conceder a terceras personas, licencia para hacer dicha explotación" (artículo 48).

También se señalaba que "Cualquier persona que quisiera obtener una licencia de las que se habla en el artículo anterior, ocurrirá al Departamento de la Propiedad Industrial manifestando las razones o fundamentos en que apoya su petición. De esta petición se correrá traslado al dueño de la patente y se señalará un plazo improrrogable de un mes, para que una y otra parte rindan ante el mismo Departamento las pruebas que crean convenientes. Dentro de este mismo plazo, el Departamento tendrá facultades de pedir informes, nombrar inspectores y, en general, hacer todo aquello que sin salirse de su carácter de autoridad administrativa, crea conveniente hacer con el fin de cerciorarse de la verdad de los hechos" (artículo 49).

Así "Cuando el dueño de la patente de que se trata no hubiere justificado haber empezado a explotar industrialmente el objeto de

ella, de acuerdo con lo que previene el artículo 58, no se le admitirá prueba alguna, sino que de plano, y sin abrir el plazo probatorio que establece el artículo anterior, se concederá al solicitante la licencia pedida" (artículo 50).

En caso contrario si "Dentro del plazo de 15 días, a contar desde que termine el que para rendir pruebas señala el artículo 49, o dentro de ocho días, a contar de la presentación de la solicitud de licencia en el caso del artículo anterior, el Departamento resolverá si es o no de concederse la licencia solicitada."

"El interesado que no estuviere conforme con esta resolución tendrá derecho de ocurrir a cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, en demanda de la revocación de dicha resolución, haciendo el papel de actor y el otro interesado, el de reo; con la obligación el primero de presentar su demanda respectiva, dentro del plazo improrrogable de ocho días, a contar de la fecha en que se le comunique la resolución administrativa, bajo el concepto de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido del recurso y por conforme con dicha resolución" (artículo 51).

Más sin embargo "Los efectos de la resolución administrativa concediendo la licencia solicitada, no serán suspendidos por haber ocurrido el dueño de la patente a la autoridad judicial; así es que, el que haya obtenido la licencia tiene derecho a explotar desde luego la patente, sin que tenga la obligación de dar fianza ni llenar ningún otro requisito" (artículo 52), además, dicho derecho se convierte en la "obligación de empezar a explotar la patente dentro del plazo de seis

meses, a contar de la fecha de la resolución respectiva, si esta fue dictada por el Departamento de la Propiedad Industrial, o de la notificación legal de la misma, si es que fue dictada por la autoridad judicial, y a no suspender dicha explotación por más de dos meses consecutivos" (artículo 53).

También se indicaba que como consecuencia en el lucro de la explotación, "La mitad de las ganancias líquidas que obtenga el dueño de una licencia como resultado de la explotación respectiva, será del dueño de la patente; y éste tendrá, por tanto, derecho de vigilar la explotación y de exigir judicialmente, en su caso, la entrega de aquella mitad" (artículo 54).

Al igual que en la ley anterior, en esta también se preveía que en caso de que " el dueño de la patente estuviere ausente o no se presentare a ejercitar sus derechos, el dueño de la licencia queda obligado a depositar cada dos meses la mitad de las ganancias a que se refiere el artículo anterior, en el banco o establecimiento de crédito que para ese efecto le señale el Departamento de la Propiedad Industrial; y además, tendrá al tanto a éste de los productos de la explotación y de las ganancias líquidas, por medio de avisos bimestrales.

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en este artículo motivará que el Departamento de la Propiedad Industrial revoque de plano, a pedimento del dueño de la patente, la licencia concedida.

Los avisos respectivos se publicarán en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial. Si el obligado a dar estos avisos informare en ellos falsamente al Departamento, quedara sujeto a la pena de arresto mayor y multa de segunda clase o una u otra, a juicio del juez; y en todo caso, será responsable de los daños y perjuicios que causare al dueño de la patente" (artículo 55).

"Las licencias que con arreglo a los artículos anteriores conceda el Departamento de la propiedad industrial, no le quitan al dueño de la patente el derecho de explotar por sí mismo su invento y para dar las licencias que desee" (artículo 56).

De igual manera se reconocía el derecho del dueño de la patente "para pedir la revocación de una licencia otorgada por el Departamento de la Propiedad Industrial, cuando después de dos años de haberse otorgado dicha licencia, el mismo dueño o cualquier otra persona, a nombre es él, la estuviere ya explotando industrialmente.

El requisito indispensable para que se pueda tomar en consideración la solicitud respectiva, es que el dueño de la patente haya justificado al Departamento de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el artículo 59, haberse empezado la explotación; pues de lo contrario, la solicitud se desechará de plano y de esta resolución no habrá recurso alguno.

También será condición indispensable, para que al dueño se le admitan pruebas de que ha empezado la explotación dentro del

plazo de seis meses que le señala la Ley, el que haya remitido con oportunidad al Departamento de la Propiedad Industrial, el justificante de que habla el mismo artículo 59" (artículo 57).

De la misma forma, se hacía referencia al derecho que tenía el dueño de una patente "de perseguir ante los tribunales, como usurpador de su patente o como explotador ilegal de ella, al dueño de una licencia concedida por el Departamento de la Propiedad Industrial que no hubiere dado principio a la explotación dentro del plazo de seis meses que señala el artículo 53, o que hubiere suspendido la explotación por más de dos meses consecutivos y que, sin embargo de ello, estuviere explotando la patente; salvo que la suspensión se hubiese debido a caso fortuito o fuerza mayor" (artículo 58).

Aparte de otorgar derechos, también se incluía la imposición de obligaciones, como en el caso del artículo 59 el que expresaba que "Tanto el dueño de la patente, como aquel a quien el Departamento de la Propiedad Industrial le hubiese concedido una licencia para explotarla, tienen la obligación, cuando empiece la explotación de la patente, de justificarlo por cualquier medio legal a dicho Departamento y en el plazo, a lo más, de quince días".

Como ya se vio, en lo que se refiere a las licencias obligatorias, esta Ley y la anterior son semejante, con un mínimo de cambios como en el caso del nombre de las autoridades que regulan la aplicación respectiva.

f) LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942

Fue publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942, con el nombre de "Ley de Propiedad Industrial", empezando su vigencia a partir del 1º de enero de 1943.

Esta ley continua con el enfoque de la propiedad individual y el derecho a disponer de esa propiedad, su insistencia en el inventor individual, su preocupación por la justa recompensa, tomaba en cuenta la realidad de su época.

A semejanza de las dos anteriores, esta ley trataba el tema de la Licencia Obligatoria en capítulo aparte (IV), titulado "Explotación de las patentes", iniciando en el artículo 53 donde se mencionaba que "La falta de explotación de una patente no acarreará la pérdida de los derechos que confiere; pero si no se explotare dentro del territorio nacional durante de los primeros doce años de su vigencia en los casos de las patentes de invención y de mejoras, o durante los primeros siete años, si se trata de una patente por modelo o dibujo industrial, los plazos de su concesión se reducirán en la forma prevenida por los artículos 41 y 42 de esta Ley."

Se obligaba al propietario de una patente a dar aviso a la Secretaría de la Economía Nacional, por cualquier medio legal, de que había iniciado la explotación de la patente, esto dentro de un plazo que no debería exceder de 30 días" (artículo 54).

En el caso de que si "pasados tres años, a contar de su fecha legal, no se explotare industrialmente una patente dentro del territorio nacional, o se explotare impropia o insuficientemente, o bien si después de estos tres años se hubiese suspendido la explotación por más de seis meses consecutivos, la Secretaría podrá conceder a terceras personas licencia para hacer dicha explotación" (artículo 55).

Esta ley no requería una calidad especial para solicitar una licencia de las antes mencionadas, únicamente indicaba que el interesado debería presentarse ante la Secretaría, "manifestando en escrito por duplicado las razones o fundamentos en que apoya su solicitud. De esta petición se correrá traslado con una copia al propietario de la patente, en la forma prevenida en el artículo 230, y se señalará un plazo suficiente para que una y otra parte rindan ante la misma Secretaría las pruebas que estimen convenientes. Dentro de este mismo plazo, la Secretaría tendrá facultad para pedir informes, nombrar inspectores, y en general, hacer todo aquello que considere necesario para cerciorarse de los hechos, sin rebasar sus límites de autoridad administrativa" (artículo 56).

Se indicaba que la licencia se otorgaría al solicitante sin las formalidades antes mencionadas en el caso de que el propietario de la patente en cuestión "no hubiere comprobado oportunamente ante la Secretaría, haber principiado a explotarla industrialmente, de acuerdo con lo que previene el artículo 54" (artículo 57).

Señalándose como plazos para que la Secretaría resolviera si se concedía o no la licencia solicitada, "de un mes, a contar de que

termine el que para rendir pruebas señala el artículo 56, o dentro de quince días, a contar de la presentación de la solicitud de licencia" en el caso del artículo antes citado (artículo 58).

Quien obtuviera resolución administrativa favorable respecto de una solicitud de licencia de patente, tenía el derecho de iniciar de inmediato su explotación, "sin la obligación de dar fianza ni de llenar algún otro requisito" (artículo 59). Asimismo, se le obligaba a iniciar la explotación dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la resolución respectiva, sin que pudiera suspender dicha explotación por más de tres meses consecutivos, ya que ello traería como consecuencia la revocación de pleno derecho de la licencia concedida (artículo 60).

Respecto de las ganancias líquidas que obtuviera el titular de una licencia por la explotación de una patente, se indicaba que la mitad sería para el dueño de la patente, y este tenía el derecho de vigilar la explotación así como de exigir judicialmente la entrega de la cantidad que le correspondía, sin que ello implicara un obstáculo para que los interesados celebraran libremente los convenios que desearan (artículo 61).

Cuando se daba el caso en el que el "propietario de la patente estuviere ausente o no se presentare a ejercitar sus derechos", el titular de la licencia tenía la obligación de depositar cada tres meses la mitad de las ganancias a que se refiere el artículo anterior, en el Banco de México; y además, debía informar "a la Secretaría de los productos de la explotación y de las ganancias líquidas, por medio de

avisos trimestrales" (artículo 62), la omisión en el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, podía producir, a petición del propietario de la patente, que la Secretaría revocara de plano la licencia concedida (artículo 63).

Los avisos antes mencionados se deberían publicar en la "Gaceta de la Propiedad Industrial", "si el obligado a dar esos avisos informare en ellos falsamente a la Secretaría, quedará sujeto a las penas señaladas en el Código Penal para quienes rindan Informes falsos a una autoridad, y en todo caso, será responsable de los daños y perjuicios que causare al dueño de la patente" (artículo 64).

Esta ley también seguía a sus antecesoras en cuanto a que señalaba que "Las licencias obligatorias que con arreglo a este capítulo conceda la Secretaría de la Economía Nacional, no privan al titular de la patente del derecho de explotar por sí mismo el invento, y de otorgar las licencias que desee" (artículo 55).

Respecto de la revocación de una licencia obligatoria se señalaba que ésta se podría dar, "cuando después de dos años de haberse concedido dicha licencia, el mismo propietario o cualquier otra persona, a nombre de él, la estuviere ya explotando industrialmente" (artículo 66). El procedimiento para obtener dicha revocación se sujetaba en lo conducente a lo que para la obtención de las licencias obligatorias preveía este capítulo (artículo 67).

Además, se prevenían la sanción para el caso de que cuando "el titular de una licencia obligatoria concedida por la Secretaría, que no

hubiere dado principio a la explotación dentro del plazo de seis meses que señala el artículo 60, o que hubiere suspendido la explotación por más de tres meses consecutivos y que, sin embargo, de considerarse por ello revocada de pleno derecho la licencia concedida, explotare con posterioridad la patente, podrá ser perseguido como usurpador o explotador ilegal de la misma, salvo que la suspensión se hubiera debido a caso fortuito o de fuerza mayor" (artículo 68).

En cuanto a la transmisión de la licencia obligatoria, se establecía que esto se podría realizar "por los medios y las formalidad establecidas por la legislación civil", pero que dicho acto no tendría efectos contra terceros "si no se ha registrado en la Secretaría de la Economía Nacional" (artículos 69 y 72).

Como se desprende de lo anterior, esta ley reconocía varios tipos de patente como eran: las de invención, las de mejoras, las de modelo y las de dibujo industrial.

Al respecto, se ha dicho que esta ley establecía "un régimen para prevenir la inacción del titular de la patente. Ese régimen consistía por una parte, en la reducción en la vida de la patente, y por la otra, en la posibilidad de que se otorgarían licencias obligatorias, si la explotación era impropia e insuficiente, o si se hubiere suspendido la explotación por más de seis meses consecutivos. El régimen de licencia era bastante defectuosa y resultaba de costo muy elevado para quien intentaba obtener una licencia".¹⁹

¹⁹ Cesar Sepúlveda, ob. cit., p. 84

g) LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975

Fue decretada por el Congreso de la Unión el 30 de diciembre de 1975 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, para entrar en vigor, según su artículo primero transitorio, a partir del día siguiente de su publicación.

Esta nueva Ley de Invenciones y Marcas abrogó a la ley de Propiedad Industrial de 1942.

Dicha ley regulaba los derechos de patentes de invención; patente de mejoras; certificado de inventor; registro de dibujo industrial; registro de modelos; registro de marcas; avisos y nombres comerciales; denominaciones de origen; las licencias obligatorias; las licencias por causa de utilidad pública y la represión de la competencia desleal.

Las principales innovaciones de esta ley frente a su antecesora en el ámbito de las patentes, "consiste en la reducción del plazo de la vigencia de las patentes, de 15 a 10 años, la supresión de la patentabilidad en ciertos ámbitos de la actividad industrial, el fortalecimiento y agilización del sistema de licencias obligatorias, la creación de las licencias por causa de utilidad pública y la creación de una institución totalmente novedosa en nuestro derecho que se denomina "certificado de invención".²⁰

²⁰ Alvarez Soberanis, Jaime, ob. cit., p. 40.

Por lo que se refiere a nuestro tema específico, dicha ley a diferencia de las anteriores, separa el planteamiento de la explotación de las patentes (CAPITULO IV) del de las licencias obligatorias (CAPITULO V).

En el capítulo V también se incluía el tema de las licencias por causa de utilidad pública.

Esta ley manejaba en su como sanción el hecho de que vencido el plazo de tres años dentro del cual obligatoriamente se tenía que explotar la patente en el territorio nacional y no se hacía, cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una Licencia Obligatoria para explotar una patente en los siguientes casos:

I.- Cuando la invención patentada no haya sido explotada.

II.- Si la explotación de la patente ha sido suspendida por más de seis meses consecutivos.

Cuando se trate de producción cíclica o estacional, la suspensión a que se refiere esta fracción se contará a partir de la fecha en que la empresa debió de haber iniciado la elaboración del producto o la utilización del proceso, en razón del nuevo ciclo o estación. En caso de dudas respecto de dicha fecha, la Dirección General de Inventiones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, consultará a la Dirección General de Industria Respectiva.

III.- Cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional.

IV.- Cuando existan mercados de exportación que no estén siendo cubiertos con la explotación de la patente y alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de exportación.

En los casos de las fracciones III y IV , antes de conceder la licencia, se dará oportunidad al titular de la patente para que corrija la insuficiente explotación de la misma, otorgándole el derecho preferente de ampliar su explotación para cubrir adecuadamente el consumo nacional o la demanda internacional. Para dicho efecto la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial le dará a conocer la solicitud de licencia obligatoria, a fin de que un plazo de dos meses presente un programa de fabricación, en condiciones por lo menos similares a los presentados por quien solicite la licencia, y otorgue fianza para garantizar su cumplimiento. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá conceder por una sola vez y hasta por un término de otros dos meses, ampliación del plazo para presentar el programa de fabricación, si así lo solicita el interesado antes de la expiración del término concedido en primer lugar" (artículo 50).

Cabe señalar que otro de los efectos que producía la falta de explotación de una patente, de acuerdo con la ley en mención, era la caducidad de la misma y esto se presentaba "dentro del término de dos años contados a partir de la fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria" (artículo 48).

Se requería al solicitante de una licencia obligatoria a "presentar un programa de fabricación y demostrar tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada" (artículo 51).

El procedimiento para el otorgamiento de una licencia obligatoria, aparte de cumplirse con la presentación de la solicitud y de demostrar que se contaba con la capacidad técnica y económica necesaria para realizar la explotación de la patente, además, previa audiencia de las partes, la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico decidía sobre el otorgamiento de la licencia obligatoria y, en caso de que resolviera concederla, fijaba "conforme a la opinión de la Dirección General de Transferencia de Tecnología, el término de su duración, las condiciones bajo las cuales se concede, el campo de su aplicación y el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente." Si dicha autoridad resolvía concederla, dictaba resolución la cual tenía que ser notificada a las partes interesadas en los términos establecidos en esta Ley. Para el caso de que se diera una nueva solicitud de licencia obligatoria existiendo una ya otorgada, el titular de ésta deberá ser notificado y oído (artículo 52).

Una vez concedida la licencia obligatoria las condiciones de su otorgamiento podían ser modificadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, si así lo solicitaba el titular de la patente o el de la licencia, "cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular cuando el titular de la patente conceda licencias contractuales en condiciones más favorables a las establecidas" (artículo 53).

Se concedía al titular de una licencia obligatoria un plazo de dos años para iniciar la explotación de la patente, contados a partir de la fecha de haberla obtenido y no podía suspenderla por un período mayor de seis meses consecutivos. El licenciatario debía comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación. En caso de no dar cumplimiento a la obligación anterior procedía la revocación de la licencia la que podía ser de oficio o a petición del titular de la patente (artículo 54).

Para la transmisión de las licencias obligatorias se requería la autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, además, para conceder sublicencias se requería también el consentimiento del titular de la patente (artículo 55).

La presente ley fue reformada por decreto del 29 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987, mismas que entraron en vigor al día siguiente de su publicación.

h) LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991

La ley de la materia vigente, denominada como "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", fue promulgada el 25 de junio de 1991, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 del mismo mes y año, iniciando su vigencia de acuerdo con su

artículo primero transitorio a partir del día siguiente al de su publicación. Esta ley es motivo de reformas, adiciones y derogaciones a través del decreto publicado en el Diario Oficial del 2 de agosto de 1994.

Entre las principales modificaciones que se le hicieron a la ley se encuentran las siguientes:

a) Se cambia el concepto de explotación de la invención por la relación de prerrogativas que confiere ese derecho exclusivo al titular de la patente (artículo 25).

b) Se determina un capítulo especial de disposiciones para prevenir o reparar los daños ocasionados por la violación a los derechos de propiedad industrial.

c) Se establece el procedimiento de la inversión de la carga de la prueba para los casos de posibles invasiones de patentes en proceso. En este sentido corresponderá al presunto infractor demostrar que no está utilizando el proceso protegido por la patente en cuestión.

d) Se definen claramente los derechos que confiere una patente. Cabe señalar que en esta disposición se precisa que no se permitirán importaciones paralelas en materia de patentes.

e) Se atribuyen las funciones de autoridad al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el propósito de ofrecer un servicio más

eficiente en el otorgamiento, registro y protección de los derechos de propiedad industrial.”²¹

En esta ley la vigencia de las patentes se extendió de 14 a 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin embargo en caso de productos farmacéuticos o de procesos para obtener estos productos, la vigencia se puede extender por tres años más si el propietario de la patente otorga una licencia para la explotación de su patente, a una persona moral con capital mayoritariamente mexicano (artículo 23 LFPPI).

²¹ Sánchez Ugarte, Fernando y otros, La política industrial ante la apertura, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Primera Edición, México 1994, p. 247.

CAPITULO IV

REGIMEN DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

a). Por principio de cuentas trataremos de responder a la interrogante de que si ¿es la licencia obligatoria una sanción?

Para ello es necesario antes que nada establecer si la omisión en la obligación de explotar una patente es una falta a la ley de la materia o no lo es.

Situados en este plano de las faltas y las sanciones, y tomando en cuenta que la falta desde su muy variada significación entraña "Privación, carencia, defecto, escasez...Torpeza al obrar o defecto al ejecutar. El incumplimiento de la obligación jurídica o del deber moral."²² Y que la sanción se entiende como el medio indirecto con que cuenta el poder público para mantener el acatamiento y la observancia de las normas jurídicas, es decir se trata de la "Pena para el delito o falta"²³ evitando con ello que prevalezcan actos contrarios a lo que ella manda.

Luego entonces como la licencia obligatoria es el resultado o la consecuencia que se da por la inobservancia de una disposición

²² Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Editorial Heliasa, 21a Edición, Buenos Aires, Argentina, Tomo IV, p. 16.

²³ Idem, Tomo VII, p. 249.

contenida en la ley vigente. es decir, por el incumplimiento a la obligación de explotar la patente dentro del término legal (dentro de los siguientes tres años contados a partir del otorgamiento de la patente, o de cuatro de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde), razón por la cual dicha omisión se puede equiparar a una falta y la licencia obligatoria en todo caso sería la sanción que previene la ley en contra de la inobservancia de alguno de sus preceptos.

A este respecto, Alberto M. Orol haciendo referencia al Convenio de París señala que "Aunque esta vinculado a la importación, la explotación y la licencia obligatoria, el tema central del art. 5 ha sido siempre, en sus diferentes versiones, el tema de la sanción. Sanción referida a la importación y a la falta de explotación."

Aunque a continuación expresa " Y desde ya cabe decir que la licencia obligatoria funciona en él, más que como sanción, como impedimento para ella y como un sucedáneo de la sanción de caducidad a la falta de explotación. Parece ser una sanción menor, que se incorpora como un remedio para la no explotación. Con el tiempo resulta reconocidamente ineficaz para ese fin y descubre su verdadero papel: reemplazar una sanción enérgica y de efectos perjudiciales para el titular de la patente, por una aparente sanción que de hecho resulta para él inocua y para el licenciado insuficiente, en particular en los PED."²⁴

²⁴ M. Orol, Alberto. Revisión del artículo 5 del Convenio de París en cuanto a la Explotación y la Importación. La Licencia Obligatoria. Su eficacia, Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones, Año II, N°. 65, Octubre 1978, Buenos Aires, Argentina, p.122.

en este mismo orden de ideas, pero sin definir si el otorgamiento de una licencia obligatoria es equiparable a la imposición de una sanción. R. Lyman Heydel, dice que "Los sistemas de patentes de la mayoría de los países reconocen el derecho del inventor de excluir a otros de practicar su invento por unos años, establecido que describe plenamente su invento para que otros lo utilicen una vez que el período de exclusividad ha terminado. La mayoría de los sistemas de patentes tienen entre sus objetivos estimular el crecimiento económico nacional mediante el uso local de la nueva tecnología representada en la descripción de patente. Por esta y otras razones de interés público, numerosas penas se han impuesto a propietarios de patentes por uso inadecuado del invento, pero hasta los últimos años ha habido poca consistencia de país a país en cuanto a la naturaleza y a la severidad de esas penas. También hay disposiciones para licencias obligatorias y hasta para caducidad."²⁵

b). Tipos de licencias según la ley vigente

La ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, legislación mexicana vigente en materia de patentes, en la cual se apoya básicamente la presente exposición, únicamente reconoce tres tipos de licencias respecto de las patentes, como son: La contractual o voluntaria que se encuentra regulada por los artículos del 63 al 69; la obligatoria regulada por los artículos del 70 al 76, y la de utilidad

²⁵ R. Lyman Heindel, Una Lección de Italia sobre Licencias Obligatorias, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N.º. 18, Julio-diciembre 1971, Mexico, D.F., P.285.

pública regulada por el artículo 77, esto independientemente de las disposiciones que les son comunes a los tres tipos de licencias.

c). Las Licencias voluntarias o contractuales.

Este tipo de licencia esta regulada por los artículos del 63 al 69 de la ley de referencia.

Es la forma de transmisión contractual de los derechos de una patente de conformidad con el derecho común. Y consiste en el permiso que otorga el titular de la patente, quien toma el nombre de licenciante , a través de un acuerdo de voluntades, para que determinada persona, quien toma el nombre de licenciatario, efectúe la explotación de su invención dentro del tiempo acordado (artículos 62 y 63 LFPPI).

Se le a llamado licencia voluntaria en contraposición de la licencia obligatoria.

Para que la licencia pueda ser oponible a terceros es necesario que se inscriba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero tal inscripción no será procedente, cuando la patente hubiese caducado o cuando su duración sea mayor que la vigencia de la propia patente (artículos 63 y 66 LFPPI).

El tiempo de vigencia de una licencia voluntaria va en función del acuerdo a que lleguen las partes interesadas, pero éste nunca podrá ir más haya de la vigencia de la propia patente (artículo 66 LFPPI).

En cuanto a los derechos del titular de una patente, estos no se ven afectados por el otorgamiento de la licencia, ya que de conformidad con lo previsto por el artículo 67 "Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o registro, de conceder otras licencias ni realizar la explotación simultánea por sí mismo."

De igual manera, a su vez el licenciatarlo, al efectuar la explotación del invento patentado se considerará como realizada por el titular de la patente, salvo pacto en contrario, y tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente como si fuera el propio titular (artículos 68 y 69 LFPI).

Una vez inscrita la licencia esta puede ser cancelada , según lo dispuesto por el artículo 65, cuando:

a) Lo soliciten conjuntamente el titular de la patente y la persona a la que se le haya concedido la licencia;

b) Por nulidad o caducidad de la patente, o

c) Por orden judicial.

ch) Que se entiende por licencia obligatoria.

"Una patente otorga al inventor de un nuevo proceso o producto de aplicación industrial, durante un período determinado, el derecho

exclusivo de realizar la explotación industrial y comercial de su invento.

Este derecho exclusivo, en la gran mayoría de los países, lo otorga el Estado a cambio de que el inventor introduzca su invento en la industria o en el comercio local, para que la población se beneficie por esa innovación.

Si no se cumple esta condición, es decir, si el inventor no explota por sí mismo la invención y tampoco da autorización o licencia a otras personas para que ellas efectúen por su cuenta la explotación del invento, se cae en una situación desequilibrada por que el estado estaría otorgando en ese caso un privilegio de explotación al inventor, sin que la población del país reciba a cambio las ventajas del nuevo producto o proceso.

Para corregir esta falta de balance y procurar que las ventajas del nuevo producto o proceso estén disponibles para la población del país, la legislación de muchas naciones, incluyendo a México, permite que en los casos de falta de explotación de una invención, según las circunstancias, una persona interesada en realizar dicha explotación pueda hacerlo, para lo cual el Estado decreta una autorización forzosa o licencia obligatoria para la explotación de la invención patentada, a favor del interesado o solicitante.

En relación con el otorgamiento de licencias obligatorias han de satisfacerse una serie de condiciones específicas que las leyes de diversos países generalmente estipulan en detalle, de modo que, en la intención de corregir la falta de explotación, no se atropellen los

legítimos derechos del titular de la patente y se garantice que la población habrá de disfrutar de las ventajas de la invención.”²⁶

La ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ley específica de la materia, en su artículo 70 establece la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar a el Instituto la concesión de una licencia obligatoria respecto de las invenciones cuya explotación no se haya realizado durante los tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, salvo que existan causas debidamente justificadas.

Y en el segundo párrafo de dicho artículo se indica que “No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.”

Pero en ninguna parte de dicha ley, al igual que en el caso de las licencias voluntarias, se da el concepto de la licencia obligatoria, razón por la que se hace necesario acudir a otras fuentes para precisar a esta figura.

Cabe mencionar que tampoco en el Convenio de París se establece la definición correspondiente.

²⁶ Cuadernos SECOFI, Serie Desarrollo Tecnológico, julio 1991, 2ª edición, pp. 43 y 44.

Por tal razón, nos atrevemos a proponer lo que a juicio personal se debe entender como una licencia obligatoria, esto en base a las disposiciones de la ley. La licencia obligatoria es la facultad que otorga la autoridad competente (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) a un tercero (cualquier persona) que así se lo ha solicitado, una vez comprobada sus capacidades técnica y económica respecto de la debida explotación del invento correspondiente.

d). Licencia por causa de utilidad pública

En cuanto a este rubro, la ley establece que las mismas se darán "Por causa de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, la Secretaría, por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población" (artículo 77 LFPPI).

Para la concesión de este tipo de licencias se seguirá el mismo procedimiento que para las licencias obligatorias previene la ley y no tendrán el carácter de exclusivas o transmisibles. Esto es, que previa audiencia de las partes, "la Secretaría decidirá sobre la concesión de la licencia ... y, en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente" (artículo 72 LFPPI).

Por su parte el artículo 51 del Reglamento de la ley de la materia aclara, que quien emite la declaración antes mencionada es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, "previo acuerdo del Secretario de Comercio y Fomento Industrial con el titular del Ejecutivo Federal." y no directamente la Secretaría como lo señala la ley.

Precisando también dicho artículo que dentro de los dos meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial, de la referida declaración, "los titulares de las patentes que fueren declaradas susceptibles de ser objeto de licencias de utilidad pública, podrán efectuar ante el Instituto las manifestaciones que a sus derechos convengan respecto de tal declaración. Una vez efectuadas dichas manifestaciones, el Instituto resolverá, en definitiva, confirmando o revocando la declaración según proceda, y ordenando su publicación en el Diario Oficial."

También se indica que una vez que hayan cesado las causas de emergencia o seguridad nacional, que dieron motivo a las licencias de utilidad pública, será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el que se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Federación la resolución que declare dicha cesación.

"La explotación de una invención patentada que realice la persona que tenga concedida licencia de utilidad pública, no se considerará como realizada por el titular de la patente respectiva.

Al conceder una licencia de utilidad pública, el Instituto fijará el plazo en que el licenciataria deba iniciar la explotación de la invención patentada y establecerá como causal de revocación de la licencia

la no explotación de la invención. Este plazo no podrá exceder de un año contado a partir de la fecha de concesión de la licencia.” (artículo 52 del Reglamento)

e). Casos en que procede la solicitud de una licencia obligatoria.

Como ya se señaló la solicitud de una licencia obligatoria procede únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando se solicite respecto de una invención que no ha sido explotada después de tres años contados a partir del otorgamiento de la patente; o
2. Cuando dicha explotación tampoco se haya dado durante los cuatro años posteriores a partir de la presentación de la solicitud respectiva.

f). Temporalidad para la solicitud de una licencia obligatoria.

Aquí se trata de establecer cual es el momento oportuno legalmente para que una persona pueda solicitar el otorgamiento de una licencia obligatoria. Dicho plazo no es otro que el mismo al que se ha venido haciendo referencia, es decir, que una licencia obligatoria se puede solicitar válidamente, ya sea lo que ocurra primero, a partir de que se cumplan los tres años contados desde la fecha en que se haya otorgado la patente respectiva o, después de los cuatro

contados desde el momento en que se hubiere presentado la solicitud correspondiente (artículo 70 LFPPI).

Pudiendo fenecer dicho plazo, al momento en que se cumplan los dos años posteriores a haberse otorgado la primera licencia obligatoria sin que se hubiese corregido la falta de explotación de la patente . "o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto" (artículo 73 LFPPI).

g) ¿Quién puede solicitar la licencia obligatoria?

El artículo 70 es claro al precisar que "cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria".

Pero es requisito formal y material que esa "cualquier persona" "deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada" (artículo 71 LFPPI).

h) Requisitos que debe reunir la solicitud de una licencia obligatoria.

Se hace necesario establecer que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad competente para recibir las solicitudes de licencias obligatorias, así como de resolver sobre su concesión (artículos 1 y 50 del reglamento).

La ley no nos sugiere ningún requisito en especial , por lo que en consecuencia tomaremos los señalados por su Reglamento para todo tipo de solicitudes y promociones que se presenten ante el Instituto.

El reglamento en su artículo 5 establece que la solicitud deberá cumplir los requisitos siguientes:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro.

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda."

El mismo dispositivo legal indica que "Las solicitudes deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos por los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que

esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción." (artículo 5 LFPPI)

Además, de acuerdo con la ley el solicitante deberá demostrar a satisfacción del Instituto que cuenta con "capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada" (artículo 71 LFPPI).

1) Procedimiento para el otorgamiento de una licencia obligatoria.

Una vez que se ha presentado la solicitud a que se ha hecho referencia en el punto anterior, y se ha demostrado ante el Instituto que el solicitante tiene la capacidad técnica y económica para llevar a cabo una eficiente explotación de la invención patentada, "se

dará vista al titular de la patente, para que dentro de los dos meses siguientes a la notificación manifieste lo que a su derecho convenga.

Si el titular se opusiere al otorgamiento de la licencia obligatoria, se dará vista de dicha oposición al solicitante para que en el término de 15 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Vencido el plazo fijado para el desahogo de la vista, el Instituto resolverá lo que corresponda, considerando las manifestaciones del solicitante, del titular y las pruebas rendidas" (artículo 50 del reglamento).

Previa audiencia de las partes el Instituto decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente" (artículo 72 LFPPI).

En el caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo una previa, se deberá notificar la existencia de la nueva solicitud al titular de la licencia previa, para que manifieste lo que a su derecho convenga (artículo 72 párrafo 3).

j) Derechos y obligaciones del titular de una licencia obligatoria.

El titular de una licencia obligatoria cuenta con algunos derechos que en la mayoría de los casos son subrogación de los derechos del titular de la patente respectiva.

A.- Como derechos podemos señalar los siguientes:

1.- Al igual que en la patente, el derecho primario con que cuenta el licenciatario consiste en el derecho a solicitar y a que se le conceda la licencia obligatoria, una vez que el titular de la patente ha incurrido en la falta de explotación dentro del término legal (artículo 70 LFPPI).

2.- Derecho a que una vez ingresada su solicitud de licencia obligatoria, si el titular de la patente respectiva se opusiere, se le de vista con dicha oposición para que en el término de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga (artículo 50 del reglamento).

3.- Derivado del anterior, el principal derecho con que cuenta el licenciatario es el de explotar la invención patentada (artículo 9 en relación con el artículo 70):

4.- Una vez obtenida la licencia obligatoria también tiene derecho a que el instituto declare la caducidad respecto de la patente de la cual deriva su licencia, cuando el titular no compruebe, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, la explotación de la invención (artículo 73 LFPPI).

5.- Derecho a que una vez que haya caducado la patente por falta de explotación, y siempre y cuando su titular no compruebe alguna causa que lo justifique, dejar de pagar las regalías que con motivo de la licencia obligatoria tiene a su cargo (artículo 73 LFPPI).

6.- Derecho a que sea notificado y oído cuando sea solicitada una nueva licencia obligatoria (artículo 72 LFPPI);

**ESTA TESIS NO DEBE
CALAR DE LA BIBLIOTECA**

7.- Derecho a que previa audiencia de las partes se modifiquen las condiciones bajo las que se le otorgo la licencia obligatoria , cuando existan causas supervenientes que lo ameriten o "cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria" (artículo 74 LFPPI).

8.- Derecho a que una vez que el Instituto determine que procede la revocación de la licencia obligatoria, se le requiera para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca los medios de prueba que estime convenientes (artículo 52 del reglamento).

9.- Finalmente tiene derecho a ceder su licencia obligatoria, siempre y cuando se sujete a lo que establece al respecto la ley (artículo 76).

B.- Como obligaciones tiene las siguientes:

1.- Primeramente el licenciatario tiene la obligación de acreditar que tiene capacidad técnica y económica para llevar a cabo una efectiva explotación de la invención objeto de la patente respectiva (artículo 71).

2.- Al igual que en los derechos y una vez que le ha sido otorgada la patente, el licenciatario tiene como su principal obligación la de explotar la invención patentada, y esto lo deberá hacer dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se le haya concedido la licencia obligatoria. (artículo 75 LFPPI);

En virtud de que a lo largo del presente trabajo se hace referencia a la explotación, es hasta este apartado donde señalaremos que la ley antes de las reformas precisaba 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, efectuadas en México por el titular de la patente (artículo 25 antes de la reforma). Ahora, con las reformas dicho artículo no da una definición y sólo hace referencia a las acciones que el titular de una patente puede impedir que efectúe una persona sin su autorización de, como la de fabricar, usar, vender u ofrecer en venta el producto patentado o de usar, vender, ofrecer en venta o importar el proceso patentado (artículo 25 vigente).

3.- Iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha del otorgamiento de la licencia obligatoria (artículo 75 LFPPI);

4.- Efectuar puntualmente el pago de las regalías al titular de la patente en el monto y término que el Instituto le haya fijado (artículo 73);

5.- En caso de que el Instituto le autorice la cesión de la licencia, el licenciataria tiene la obligación de "transferirla junto con la parte de la unidad de producción donde se explota la patente objeto de la licencia" (artículo 76 LFPPI).

CAPITULO V

MODOS DE CONCLUIR LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS

Estos modos o formas no están claramente determinados en la ley como medios a través de los cuales se puede dar la conclusión de la explotación de un invento o del cese de efectos de una licencia obligatoria con respecto del licenciatario, toda vez que en la mayoría de los casos son consecuencia de la forma en que concluye la patente misma. Por esta razón, a excepción de la caducidad, se hace necesario antes de relacionar a esas formas con las licencias obligatorias, establecer su origen en relación con la patente. Dentro del esquema del presente trabajo tenemos a las siguientes:

a) Por plazo convenido.

En este presupuesto una licencia obligatoria concluye en el momento mismo en que termina el tiempo pactado como su vigencia, pero esta forma así entendida no es aplicable a la licencia obligatoria, toda vez que en su otorgamiento no existe la oportunidad de pactar las condiciones, ni mucho menos su vigencia, ya que ésta, a su vez, se sujeta a la vigencia que la ley le señala a la patente misma, la que varía en función de la debida o indebida explotación que de ella se haga, así como del cumplimiento de todas las obligaciones que la misma ley pone a cargo del titular.

Es por ello que aquí podemos señalar que de acuerdo con la ley la vigencia de la licencia obligatoria puede ir desde un mínimo de dos años (artículo 73 LFPPi) a un máximo aproximado de diecisiete (artículo 23 LFPPi).

b) Por caducidad de la patente.

"La palabra caducidad implica la acción o el defecto de caducar, perder su fuerza una ley o un derecho. doctrinalmente se entiende como una sanción por la falta de ejercicio oportuno de un derecho."²⁷

La parte doctrinal de la cita anterior es acorde con las disposiciones de la ley.

Al respecto la ley de Propiedad Industrial en su artículo 73 establece que "Transcurrido el término de dos años contado a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto."

²⁷ Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, séptima edición, Edit. Porrúa, S.A. y la Universidad Nacional Autónoma de México, México 1994, p.371.

Pero el anteriormente citado no es el único caso por el que se puede dar la caducidad de la patente, ya que también se puede dar por:

I.- Por haberse vencido la vigencia de la patente;

II.- Por no cubrirse en el término legal o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes el pago de derechos al que esta sujeta la patente (artículo 80 LFPPI).

Por lo tanto, una vez que ha caducado la patente, las licencias que de ella se hubieren otorgado también dejarán de tener vigencia, así como el pago de las regalías correspondientes (artículo 73 LFPPI). Esto no implica necesariamente que el licenciataria tenga que dejar de explotar el invento patentado, en virtud de que una vez que ha caducado una patente, en términos del artículo 80, los derechos que amparan caen en el dominio público.

c) Por expropiación de la patente.

Ni en la ley ni en su reglamento se plantea la situación que guardan las licencias obligatorias que hayan sido otorgadas por el Instituto respecto de una patente que en su momento sea declarada como de utilidad pública.

Razón por la que se puede suponer que la explotación que a su amparo se lleve a cabo no se verá afectada en lo más mínimo y que a la vez dicha explotación tampoco afecta a las medidas que sean

tomadas para afrontar las causa de emergencia o de seguridad nacional que originaron la declaración del Instituto.

En caso de estar en lo cierto, esto, posiblemente se deba a que la declaración sólo implica el fácil manejo de la explotación del invento patentado por parte de la autoridad y evitar que el titular de la patente lleve a cabo actos contrarios a la utilidad pública.

No obstante lo anterior y con la finalidad de tratar de llenar la posible laguna de la ley, nos atrevemos a proponer, que también los titulares de una licencia obligatoria puedan tener la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga, con la finalidad de que en un momento dado, si las condiciones en que se otorga la licencia de utilidad pública les son más favorables, durante el período de emergencia puedan acogerse a ellas, lo cual redundaría en beneficio de la contingencia por la experiencia en el manejo y conocimiento que ellos tienen de la invención patentada.

ch) Por nulidad de la patente.

Es la forma a través de la cual se puede dejar sin efectos a un acto jurídico y "se produce, en los actos que han nacido en el mundo jurídico por reunir las condiciones especiales de existencia, pero defectuosos o imperfectos por no reunir los requisitos de validez"²⁸

²⁸ Idem. Diccionario Jurídico Mexicano, p. 2232.

Es por ello que podemos decir que la nulidad de una patente de conformidad con la ley siempre deviene de irregularidades en su otorgamiento, tales irregularidades se encuentran contempladas por el artículo 78y son las siguientes:

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

II.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

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

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla."

Asimismo el mencionado artículo expresa que "La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contados a partir de

la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la gaceta.”

El precepto de referencia también señala que “Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.”

“La declaración de nulidad se hará administrativamente por la Secretaría, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, en los términos de esta Ley. La declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente o registros respectivos” (artículo 79 LFPPi).

d) Por revocación.

“REVOCACION. (Del latín *revocatio-onis*, acción y efecto de *revocare* dejar sin efectos una concesión, un mandato o una resolución; acto jurídico que deja sin efectos otro anterior por voluntad del otorgante.)”

"La revocación es una de las formas de terminación de los contratos o de extinción de los actos jurídicos por voluntad del autor o de las partes."²⁹

Por lo que a este punto respecta la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 75 nos señala que "Quien goce de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas justificadas a juicio de la Secretaría, procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente."

²⁹ Idem. Diccionario Jurídico Mexicano, p 2856.

CAPITULO VI

LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

"Por lo que respecta a la propiedad industrial, debe decirse que el crecimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial."

"Son numerosos los tratados multilaterales, regionales y bilaterales celebrados tanto sobre propiedad industrial como sobre derechos de autor. Se mencionan a continuación solamente los que conforme al artículo 133 constitucional tienen actual vigencia en México."

1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 27 de julio de 1976).

2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 8 de julio de 1975).

3. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31^o de octubre de 1958, así como el Reglamento para la ejecución de dicho arreglo (DOF del 11 de julio de 1964).

4. Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981 (DOF del 2 de agosto de 1985).³⁰

Los tratados antes mencionados son algunos de los que a nivel internacional forma parte México, no obstante, existen otros en los cuales también es parte signante nuestro país, pero aun y cuando no tienen la amplitud y jerarquía de los anteriormente citados, son de gran importancia para el intercambio económico entre los países miembros, y son a los que enseguida nos referimos.

a) Las licencias obligatorias en el Convenio de París.

Antes de dar inicio a la exposición de los recientes convenios que en materia de comercio México ha celebrado con países de su mismo continente, se hace referencia al Convenio de París por su relevante importancia y por que se trata de el documento base que a nivel internacional a inspirado al mayor número de leyes que en la materia se han emitido de los países del mundo, procurando la unidad hacia un fin común como lo es la regulación uniforme de la propiedad industrial entre sus miembros.

³⁰ Rangel Medina, David, ob. cit., pp. 16 y 17.

Esto surgió de la siguiente manera "En el siglo pasado, se escenificó una interesante controversia entre los partidarios del establecimiento de un sistema de patentes y quienes consideraban inadecuada la formulación de tal sistema por que pensaban que entorpecería el libre comercio.

El escenario principal de esta lucha ideológica, fue el continente europeo y en ella triunfaron finalmente quienes demandaban protección para las invenciones. Ello fue así por que en esta época muchos de los países actualmente en desarrollo dependían de sus metrópolis y los que eran independientes carecían de influencias en un ambiente en el que sólo se escuchaba la voz de las naciones "civilizadas".

Una vez que se estableció la protección a nivel nacional, pronto se percataron los industriales y comerciantes, de las dificultades derivadas de la territorialidad del sistema de patentes, es decir, de aquellas surgidas como consecuencia de la gran diversidad legislativa y esto los condujo a promover la internacionalización del sistema.

El Tratado de París pretende responder a esos afanes. Su propósito es muy claro: proteger las invenciones para que no fueran objeto de piratería Internacional."³¹

El Convenio de París, su nombre original es el de Convención de Unión de París, dicho texto original fue concertado en el año de 1883. "Por entonces, todavía, el objetivo básico de protección y extensión del derecho del patentado debía ceder ante la exigencia de explotación de la patente, que se consideraba condición ineludible

³¹ Álvarez Soberanis, Jaime, ob. cit., p. 39.

para el goce de la protección recibida por el patentado de la legislación que le otorgaba su derecho de patente.

Esta intención original, que se refleja en el Convenio, preexistía en aquellos años en la legislación de los países menos industrializados, que no estando en condiciones de obtener patentes, sólo las otorgaban como medio para lograr su industrialización al ser explotadas en ellos las patentes extranjeras, y por eso condicionaban la validez de ellas a la explotación del invento dentro de un cierto plazo (es el caso del art. 47 de la ley argentina de 1864 aún vigente). En la evolución posterior del Convenio el alcance de la sanción por no explotación se va paulatinamente reduciendo. Así, en el protocolo final de la conferencia de Revisión de Bruselas en 1900 se incorpora ya como limitación para ella un mínimo plazo de 3 años a contar de la solicitud de la patente, y también la posibilidad de oponer una justificación a la sanción. Estas limitaciones se reiteran en el art. 5 con la Conferencia de Washington en 1911, que trae la desaparición de la segunda parte del original art. 5, que exigía la lisa y llana explotación conforme a las leyes locales.

La siguiente Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 incorpora dos nuevos conceptos que darán lugar hoy al esfuerzo de los intérpretes: uno es el de "abusos", el otro el de "licencia obligatoria", ambos siempre vinculados al tema medular de la exigencia de explotación y la sanción de caducidad. En el segundo inciso de aquella versión se incorpora como derecho de los países miembros el de sancionar los abusos resultantes de los derechos exclusivos que otorga la patente, uno de cuyos abusos puede ser la falta de explotación. El tercer inciso condiciona la sanción de caducidad a la insuficiencia de la licencia obligatoria como remedio para evitar los

abusos, y el cuarto inciso establece el plazo mínimo de 3 años, a partir de la concesión de la patente, para que pueda proceder la caducidad, e incluye el descargo de excusas legítimas para la no explotación.

Repetimos que la licencia obligatoria aparece incorporada al Convenio como un medio de prevención de abusos, entre otros la no explotación, pero en rigor su principal finalidad es servir de freno a la sanción de caducidad por falta de explotación.

Como consecuencia del nuevo texto, ya en 1925, por tanto, para que procediera la sanción de caducidad por falta de explotación debían reunirse estos elementos: 1) la no explotación debe ser abusiva, no basta ya su sola existencia; 2) debe haberse otorgado una licencia obligatoria luego de 3 años de concedida la patente; 3) debe la licencia obligatoria haber sido insuficiente para evitar el abuso; y 4) no haber ofrecido excusas legítimas.

En la versión aprobada en Londres en 1934 se limita más estrictamente aún el derecho de revocación. Este queda sujeto a los requisitos antes indicados, más un quinto que es ahora agregado: el lapso de 2 años posteriores a la concesión de la licencia obligatoria. La segunda gran guerra interrumpe las revisiones hasta 1958 en Lisboa, donde las limitaciones a la sanción se extienden aún más. El plazo limitativo para la solicitud de la licencia obligatoria por falta de explotación, si bien no es exigido para otros abusos, será ahora de 4 años a partir de la solicitud de la patente, o de tres a partir de la concesión, tomándose en cuenta el más largo. Como estaba ya antes dispuesto, la sanción, de caducidad o de revocación, sólo será aplicable luego de dos años de otorgada la licencia obligatoria. Se establece entonces

también que la licencia obligatoria no será exclusiva e intransferible, aún como sublicencia, salvo que se transfiera como una parte de la transferencia global del negocio de la empresa explotadora de la licencia. En cuanto al primer inciso del artículo 5, referido a la no sanción de la importación, se ha mantenido hasta ahora inmutable en su texto original, con la única variante de que en el ordenamiento aprobado en Londres, que dividió el art. 5 en varias secciones y por el cual queda el 5A referido casi totalmente a patentes, salvo la extensión a los modelos industriales de su quinto inciso, aquel primer párrafo del art. 5 pasó a ser el primero del nuevo 5A; todo ello sin que se modificara su texto, que es el mismo de 1883.”³²

En los años siguientes, “con altibajos de poder político y de precisión en el análisis por parte de los críticos, se han ido formulando las objeciones al sistema de patentes, tanto desde algunos organismos internacionales (UNCTAD) como desde los mismos países en desarrollo, y respondieron a esa crítica sus clásicos defensores -los países más industrializados- en un duelo en el cual quizá aparecen a veces confundidos el sistema de patentes con el Convenio de París, pero que determina, sin duda, los caracteres dominantes de la propiedad industrial en el mundo.”³³

Para efectos de la complementación de lo antes expuesto citaremos el texto actual del artículo 5 del referido Convenio.

³² M. Orol, Alberto, ob. cit., pp. 1246, 1247 y 1248.

³³ Idem. p. 1250.

ARTICULO 5

1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido expedida, de objetos fabricados en otro de los Estados de la Unión no implicará la caducidad.

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, previendo la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no bastara para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá establecerse antes de la expiración de dos años a contar de la concesión de la primera licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a contar de la expedición de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazado si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia Obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencias, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

"Notamos que la Convención no intenta fijar quién puede y quién no puede obtener una licencia obligatoria. Esto se deja a la determinación de cada país mediante "medidas legislativas."³⁴

b) Las licencias obligatorias y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

³⁴ Heindel, R Lyman, ob. cit., p. 287.

Después de un proceso que duró tres años, el 23 de noviembre de 1993 el Senado de la República aprobó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero de 1994.

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte es un acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos que en términos generales se celebró con la finalidad de facilitar la compra y venta de productos industriales y agrícolas entre los tres países. También se incluyen reglas para regular la compra y venta de los llamados servicios que son, entre otros, el transporte terrestre, las telecomunicaciones, los servicios profesionales, así como los bancos y compañías aseguradoras.

"En materia de propiedad industrial, el tratado incluye los avances legislativos mexicanos y compromete a las partes a cumplir con sus obligaciones internacionales contraídas en el marco del GATT y en otros foros multilaterales."³⁵

El contenido del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se encuentra dividido en ocho partes, de las cuales cada una se conforma por un determinado número de capítulos, siendo también que cada parte esta dedicada a una materia en especial.

³⁵ Presentación del Doctor Jaime Serra Puche, Exsecretario de Comercio y Fomento Industrial, de los resultados de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, a la Comisión de Comercio de la Honorable Cámara de Senadores. Folleto informativo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Al tema de la Propiedad Intelectual correspondió ubicarlo en la sexta parte y en consecuencia en el capítulo XVII, el cual inicia en el artículo 1701 y concluye en el 1721.

Dentro de este orden, es hasta el artículo 1709 en donde se trata el tema de las patentes, y siendo que el tema que en este trabajo nos ocupa es objeto del párrafo 8 de tal artículo, es por ello que especialmente nos remitimos a él.

Antes es necesario hacer una introducción, por lo que es preciso señalar que el presente Tratado tiene como finalidad primordial la de "establecer una zona de libre comercio" entre las partes signantes (artículo 1701). Asimismo, dentro de los principios que según el propio Tratado lo rigen, se encuentra el de "proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes;" (artículo 102).

Ahora bien, por lo que se refiere a la Licencia Obligatoria, el Tratado en el párrafo 8 de su artículo 1709, dedicado a las patentes, establece lo siguiente:

" Una Parte podrá revocar una patente solamente cuando:

- (a) existan motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla; o
- (b) el otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la patente"

En este mismo sentido, en el párrafo 10 de dicho artículo se indica que "Cuando la legislación de una de las Partes permita el uso de la materia objeto de una patente, distinto al permitido conforme al párrafo 6, sin la autorización del titular del derecho, incluido el uso por el gobierno o por otras personas que el gobierno autorice, la parte respetará las siguientes disposiciones:

(a) la autorización de tal uso se considera en función del fondo del asunto particular del que se trate;

(b) sólo podrá permitirse tal uso si, con anterioridad al mismo, el usuario potencial hubiera hecho esfuerzos por obtener la autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales sensatas y tales esfuerzos no hubiesen tenido éxito en un plazo razonable. Cada una de las Partes podrá soslayar este requisito en casos de emergencia nacional, en circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público sin fines comerciales. No obstante, en circunstancias de emergencia nacional o en circunstancias de extrema urgencia se notificará al titular del derecho tan pronto como sea razonable. En el caso de uso público sin fines comerciales cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga bases comprobables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará con prontitud al titular del derecho;

(c) el ámbito y duración de dicho uso se limitarán a los fines para el que haya sido autorizado;

(d) dicho uso será no exclusivo;

(e) dicho uso no podrá cederse, excepto junto con la parte de la empresa o negocio que goce ese uso;

(f) cualquier uso de esa naturaleza se autorizará principalmente para abastecer el mercado interno de la Parte que lo autorice;

(g) a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas así autorizadas, podrá revocarse la autorización de dicho uso, siempre y cuando las circunstancias que lo motivaron dejen de

existir y sea improbable que se susciten nuevamente. La autoridad competente estará facultada para revisar, previa solicitud motivada, si estas circunstancias siguen existiendo:

(h) al titular del derecho se le pagará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

(i) la validez jurídica de cualquier resolución relacionada con la autorización estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta;

(j) cualquier resolución relativa a la remuneración otorgada para dicho uso estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta;

(k) la Parte no estará obligada a aplicar las condiciones establecidas en los incisos (b) y (f) cuando dicho uso se permita para corregir una práctica que, en virtud de un procedimiento judicial o administrativo, se haya juzgado contraria a la competencia. La determinación del monto de la remuneración podrá tomar en cuenta, en su caso, la necesidad de corregir las prácticas contrarias a la competencia. Las autoridades competentes estarán facultadas para rechazar la terminación de la autorización siempre y cuando resulte probable que las condiciones que la motivaron se susciten nuevamente; y

(l) la Parte no autorizará el uso de la materia objeto de una patente para permitir la explotación de otra, salvo para corregir una infracción, que hubiere sido sancionada en un procedimiento relativo a las leyes internas sobre prácticas contrarias a la competencia.”

c) Las licencias obligatorias en el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.

El martes 5 de abril de 1994, los presidentes de México, Lic. Carlos Salinas de Gortari, y de Costa Rica, Rafael Calderón Fournier, suscribieron el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica,

el cual una vez aprobado por los poderes legislativos de ambos países entró en vigor el 1º de enero de 1995.

Dicho acuerdo consagra su capítulo XIV a la Propiedad Intelectual, dentro del cual se incorporan los principios de trato no discriminatorio y de nación más favorecida, los que se expresan de la siguiente forma:

“Artículo 14-04: Trato Nacional.

1. Cada parte otorgará a los nacionales de la otra Parte trato no menos favorable del que se conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual contemplados en este capítulo, incluyendo patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, a reserva de las excepciones ya previstas en el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma (1961), y en su caso, del Convenio de París (1967).”

Y en el artículo 14-06 se establece:

“Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de la otra Parte. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por una Parte que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley de carácter general y no limitados en particular a la protección de la propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma (1961) que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en el otro país; o

c) se refieren a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión que no estén previstos en este capítulo.”

Este tratado no hace referencia específica a las licencias obligatorias, por lo que es de entenderse que en este rubro se aplicará lo que al respecto determina el Convenio de París, cuyo análisis ya fue realizado en el primer punto de este capítulo.

ch) Las licencias obligatorias en el Tratado de Libre Comercio entre el llamado Grupo de los Tres Colombia, México y Venezuela.

“En América Latina y el Caribe, el proceso de regionalización ha dado lugar, por un lado, a la retroactivación de algunos de los esquemas de integración subregional preexistentes, como la CARICOM, el Pacto Andino y el Mercado Común Centroamericano, y por otro, a la creación de nuevos esquemas como el Grupo de los Tres conformado

por México, Venezuela y Colombia, y MERCOSUR, conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

A diferencia de las iniciativas de integración subregional impulsadas desde la década del sesenta, estos esquemas se apoyan básicamente en la liberalización comercial entre los socios regionales y en la apertura comercial hacia el exterior, en el marco de una significativa aceleración de los plazos para avanzar en este sentido y, eventualmente, en detrimento de otras consideraciones que pudieran primar previamente como la integración productiva o la protección frente a terceros mercados (CEPAL, 24-10-1991, pp. 11-12; SELA, julio 1991, p. 4; INTAL, abril-junio, 1992). En este marco, parece predominar la percepción de que un modelo de desarrollo basado en la exportación y en la apertura comercial se ve especialmente beneficiado por la apertura e integración comercial subregional.³⁶

“Como propuesta de corte más latinoamericano, el Grupo de los Tres se configura como un polo de desarrollo para favorecer el intercambio, y cuenta entre sus ventajas con la posibilidad de contribuir a una gravitación más equilibrada de una de la capacidad negociadora latinoamericana.

Como lo afirma Cardona, lo que en sus inicios fue un proyecto con propósitos concretos en el plano político -como mecanismo de conversación interesado por la estabilidad política de Centroamérica- se ha ido transformando paulatina y simultáneamente, primero, en

³⁶ SERBIN, Andrés. Las Transformaciones globales y hemisféricas y el grupo de los tres: alcances y limitaciones de su proyección regional. El Grupo de los Tres, Asimetrías y Convergencias, Edit. Nueva Sociedad, 1ª ed., 1993, Caracas, Venezuela, p. 19.

un mecanismo de incremento de la capacidad negociadora de América Latina y, luego, en grupo de Integración por opción de convertirse en un acuerdo de libre comercio.³⁷

³⁷ BONILLA, Manuel Guillermo, Potencialidad del Comercio Intraindustrial en el Grupo de los Tres, El Grupo de los Tres, Asimetrías y Convergencias, Edit. Nueva Sociedad, 1^a ed., 1993, Caracas, Venezuela, p. 117.

JURISPRUDENCIA MEXICANA SOBRE LICENCIAS OBLIGATORIAS

La jurisprudencia emitida por los tribunales federales respecto de las licencias obligatorias se da en íntima relación con el derecho exclusivo que tiene el titular de la patente para su explotación, y dado que específicamente en materia de licencias obligatorias no existe, es por ello que nos remitimos a la relacionada con dicha explotación exclusiva o con la caducidad de la patente por depender una de otras, esto debido a lo que ya se ha venido manejando de la falta de utilidad y eficacia que en nuestro país envuelve a ésta figura.

Al respecto es necesario señalar que "Los amparos en revisión turnados al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito han sido resueltos en el sentido de confirmar las sentencias de los Jueces de Distrito y de amparar a los dueños de las patentes consideradas caducas, basándose para ello en estos razonamientos:

1) En los términos del artículo 133 de la Constitución Federal los tratados que celebre el Presidente de la República con aprobación del Senado serán Ley Suprema del país al igual que la propia Constitución, y en ese orden de ideas, si el Presidente celebró el Convenio de París con la aprobación del Senado, "las normas relativas a la caducidad de una patente contenidas en el Artículo 5 del referido Convenio, son de aplicación preferente por tener un valor

jerárquico a la ley ordinaria, que en el caso es la Ley de invenciones y Marcas”.

2) De la transcripción de los incisos A-2, A-3 y A-4 del artículo 5 del Convenio y de los artículos 41, 48, 5 62 y Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, se advierte que de conformidad con la ley ordinaria “toda patente caducará en forma automática al vencerse un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de su concesión, si el titular de la patente no hubiere iniciado la explotación o tampoco se hubieren solicitado licencias obligatorias” y que “el artículo 5 del Convenio de París claramente estatuye como requisito previo e indispensable que debe preceder a toda caducidad de patente, que transcurrieran dos años a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria”.

3) Es falso que los supuestos que establece el artículo 5 del Convenio son meramente de carácter enunciativo, ya que “todos los preceptos que integran el referido Convenio, por tratarse de un tratado internacional debidamente suscrito por nuestro país, es de observancia obligatoria”.

4) Si bien es cierto que el Tratado da cabida a que sus Estados miembros legislen sobre la materia, ello de ninguna manera implica “que los Estados miembros puedan legislar en franca contradicción a lo dispuesto en las normas del Convenio”.

5) Si previamente a la declaración de caducidad de la patente de que se trata no se dio la hipótesis contenida en el artículo 5, la apreciación del Juez de primer grado en tal sentido es correcta y

procede confirmar la sentencia recurrida en cuanto concedió el amparo.

(Esta doctrina ha sido sostenida por unanimidad de votos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los siguientes negocios:

RA-167/81, Schering, A.G., sentencia de 13 de mayo de 1981.

RA-337/81, Stauffer Chemical CO., sentencia de 24 de junio de 1981.

RA-540/81, Techniservice Corporati6n, sentencia de 24 de junio de 1981."

"En un sentido opuesto al que se acaba de exponer, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito viene pronunciando sus decisiones, ya que al revisar las sentencias de los Jueces de Distrito decreta su revocaci6n y niega el amparo solicitado por los propietarios de las patentes caducas, con apoyo en las siguientes consideraciones:"

"1a. El artculo 133 de la Constituci6n no establece preferencia entre las leyes del Congreso de la Uni6n que emanan de ella y los tratados que est6n de acuerdo con la misma, puesto que dicho dispositivo no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional. No da a los tratados un rango superior a las leyes del Congreso, sino que el rango que les confiere a unos y otras es el mismo. Por tanto, el Convenio de la Uni6n de París para la Protecci6n de la Propiedad Industrial no tiene un rango

superior a la Ley de invenciones y Marcas y la jerarquía de ambos ordenamientos es la misma.”

“2a. Aun cuando los tratados y las leyes ordinarias tienen igual jerarquía, es válida la regla de que un tratado posterior deroga las leyes precedentes que se le opongan; pero este principio general de Derecho no es aplicable al caso en estudio, pues aun cuando el Convenio de París fue promulgado por Decreto publicado el 27 de julio de 1976, o sea con posterioridad al 11 de febrero de 1976, fecha en que entro en vigor la Ley de Invenciones y Marcas, el Convenio de París no se encuentra en conflicto con las disposiciones de la Ley de Invenciones , por lo que tal convenio no es aplicable al caso concreto.”

“3a. Para decretar la caducidad de una patente por falta de explotación industrial, se requiere, por una parte, que se concedan licencias obligatorias para la explotación industrial de la patente de que se trate y, por otra, que transcurra al menos un plazo de dos años a partir de la primera licencia obligatoria.”

“4a. El Estado Mexicano ha cumplido con toda fidelidad sus obligaciones resultantes del orden jurídico internacional y conforme a lo previsto por el artículo 5 del Convenio de París, ha tomado medidas legislativas previendo la concesión de licencias obligatorias.”

“5a. Si no han sido otorgadas licencias obligatorias para la explotación de la patente de que se trata, es por que no existe precepto alguno que obligue a la autoridad a otorgarlas y de

acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Invenções y Marcas, para conceder licencias obligatorias, es necesario que éstas sean solicitadas por los particulares interesados.”

“6a. Siendo el espíritu del Convenio de París evitar que se abuse del derecho exclusivo que confieren las patentes, es lógico que para que se de la caducidad de la patente sea requisito indispensable que haya existido la solicitud de una licencia obligatoria, pues con ese razonamiento se estaría fomentando todo lo contrario a lo que el Convenio pretende, sujetando el actuar de las autoridades al transcurso indefinido del tiempo, pues mientras no se solicitara y, en su caso, se otorgará, una licencia obligatoria, transcurriendo al menos dos años a partir de la primera licencia, no se podría dar la figura de la caducidad, lo que evidentemente no fue lo que pretendió en el Convenio.”

“7a. Es incorrecta la argumentación total del juez de Distrito, que obliga a la Oficina de Patentes a que espere indefinidamente el transcurso del tiempo para que algún particular se presente a solicitar el otorgamiento de una licencia, para que pueda aplicar los artículos 41, 48, 62 y Sexto transitorio de la Ley de Invenções y Marcas.”

“8a. El legislador mexicano no intento legislar en conflicto con lo dispuesto por el Convenio de París, sino que complemento las disposiciones del mismo, por lo que las disposiciones de la ley nacional aplicadas al declarar la caducidad de la patente corresponden a la finalidad del tratado de combatir la falta de explotación industrial de una patente. La Ley de Invenções y Marcas no contraviene las

disposiciones de ese Convenio: Las complementa y por eso dicho ordenamiento nacional es el aplicable en este caso."

(La doctrina resumida en los párrafos precedentes ha sido sustentada por unanimidad de los votos de los tres magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en los siguientes amparos en revisión:

RA-256/81, c.h. Boehringer Sohn, sentencia de 9 de julio de 1981.

RA-269/81, José Ernesto Matsumoto matsuy, sentencia del 14 de julio de 1981.

RA-160/81, National Research Development Corporation, sentencia del 16 de julio de 1981.

RA-183/81, C.H. Boehringer Sohn, sentencia de 23 de julio de 1981.

RA-389/81, Stanadyne Inc., sentencia del 30 de julio de 1981

RA-769/81, Dr. Kar Thomae GMBH, sentencia de 30 de julio de 1981.

RA- 999/81, Standar Oil Co., sentencia de 4 de agosto de 1981."³⁸

Como complemento a lo anterior se cita el texto de la tesis siguiente:

RUBRO: PATENTE, CADUCIDAD DE. PARA QUE SE DE NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA. LOS ARTICULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NO SE ENCUENTRAN EN CONTRADICCION CON EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SINO LO COMPLEMENTAN.

TEXTO: Tomando en consideración que el espíritu del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial es evitar precisamente el abuso del derecho exclusivo que confieren las patentes, es ilógico que para que se de la caducidad de la patente sea requisito indispensable la solicitud de una licencia obligatoria, pues con ese razonamiento, se estaría fomentando todo lo contrario

³⁸ Rangel Medina, David, La explotación de las patentes en la actual jurisprudencia mexicana, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXXIII, núms. 127-128-129, enero-junio, 1983, Doctrina, pp. 278, 279 y 280.

a lo que el convenio pretende, sujetando el actuar de las autoridades al transcurso indefinido del tiempo, pues mientras no se solicitara, y en su caso, se otorgara una licencia obligatoria, transcurriendo al menos un plazo de dos años contados a partir de la primera licencia obligatoria, no se podría dar la figura de la caducidad, lo que evidentemente no fue lo que se pretendió en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En otras palabras, es incorrecto que para poder aplicar los artículos 41, 48, 62 y sexto transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas sea necesario esperar indefinidamente el transcurso del tiempo para que algún particular se presente a solicitar el otorgamiento de una licencia obligatoria, y todavía más, pretender que necesariamente ésta sea concedida. El legislador mexicano de la Ley de Invenciones y Marcas no intentó legislar en conflicto con lo dispuesto por el convenio de París, sino que complementó las disposiciones del mismo, por lo que los mencionados artículos de la Ley de Invenciones y Marcas corresponden, en verdad, a la finalidad del tratado de combatir la falta de explotación industrial de una patente, como puede advertirse de su lectura.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 256/81. C. H. Boehringer Sohn, 9 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Amparo en revisión 269/81. José Ernesto Matsumoto Matsuy, 14 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcón.

Amparo en revisión 160/81. National Research Development Corporation, 16 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El derecho de patentes es una ciencia que se rige básicamente por normas internacionales, teniendo como sustento principalmente al Convenio de la Unión de París.

SEGUNDA.- Desde las primeras legislaciones que en materia de patentes se han emitido, se nota la preocupación del legislador por dar protección a la creatividad inventiva original de las personas. Esta protección se concreta con el otorgamiento de la patente respectiva, la que a su vez otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación del invento correspondiente, si bien es cierto que la exclusividad en la explotación es un derecho, también constituye una obligación, ya que en caso de no llevarse a cabo en tiempo la explotación traería como consecuencia:

TERCERA.- La protección que se otorga al inventor por medio de la patente es con la finalidad de fomentar el desarrollo de la capacidad creativa y con ello apoyar el avance en la capacidad económica y el progreso industrial de los países, con esa misma finalidad es por lo que surge la figura de las licencias obligatorias.

CUARTA.- La obligación del Instituto para vigilar que los titulares de patentes lleven a cabo la explotación correspondiente dentro del término legal no se da, elemento más que hace imposible que se pueda saber sobre qué tipo de invención es factible solicitar una

licencia obligatoria, ya que esa autoridad es la única que cuenta con el elemento para obtener esa información.

QUINTA.- La patente pertenece al género de los derechos reales, toda vez que se puede desprender de su titular a través de las formas y formalidades que dicte el derecho común.

SEXTA.- La licencia obligatoria tiene nulo uso en nuestro país, esto es debido a la escasa difusión en cuanto a su obtención y aplicación, por lo que es necesario que a este tipo de figuras, la autoridad competente les dé publicidad para que cualquier persona, tal como lo establece la ley de la materia, pueda acceder a su obtención, evitando con ello que:

A) Primero, se pierdan inventos útiles para determinados sectores de la producción, que por falta de recursos económicos y materiales o interés de sus inventores o de los titulares de la patente, no se les explote y debido a ello se pierda esa utilidad que pudiera ser aprovechada para satisfacer algún tipo de necesidades sociales;

B) En segundo lugar, que sean únicamente los grandes consorcios empresariales los que tengan acceso a los privilegios que otorga la figura de las licencias obligatorias, y con ello tengan en sus manos el manejo de los medios y recursos útiles a la sociedad y dar el acceso en el momento y con las condiciones que ellos mejor les convengan, e inclusive detener algún tipo de producto que pudiera ser perjudicial en

un momento dado para los productos que ellos han dado mayor auge, a los que les han invertido grandes fortunas, por que de su explotación les resultan mayores dividendos económicos sin importarles la economía nacional, la ecología o el desempleo.

C) Otra circunstancia que podríamos señalar como causa de la apatía por adquirir licencias obligatorias, consiste en el hecho de que algunos inventores al solicitar sus patentes y dentro de la descripción que se les requiere acompañen (KNOW HOW), no revelan exactamente todos los elementos que para llevar a cabo la explotación de dicho invento requeriría el licenciatario.

SEPTIMA.- Por cuanto hace a la licencia obligatoria en relación con las licencias de utilidad pública, es preciso remarcar que no se establece la situación que guarda la licencia obligatoria cuando el Instituto ha declarado que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública. Razón por la que se concluye, que la explotación que se realice a través de una licencia obligatoria derivada de la misma patente que se declara de utilidad pública, en nada afecta a las medidas que para enfrentar las causas de emergencia o seguridad nacional implanta la autoridad competente.

OCTAVA.- Asimismo, podemos señalar que al igual que al titular de la patente, es necesario que en la ley de la materia se establezca que al titular de una licencia (voluntaria u obligatoria) también se le

notifique la declaración del Instituto para que manifieste lo que a su derecho convenga, y en todo caso, no obstruya la acción de la autoridad durante el estado de emergencia, o de ser posible las apoye, ya que con su conocimiento y experiencia en la explotación de la respectiva patente redundaría en enfrentar con mayor prontitud y eficacia al estado de emergencia.

NOVENA.- Desde la ley mexicana de 1903, primera ley que trata el tema de la figura de las licencias obligatorias, hasta la fecha, no ha sido otorgada en nuestro país una licencia de ese tipo, con lo que se confirma la falta de publicidad y de atractivos de ésta para los empresarios.

DECIMA.- Debido a que en nuestro país no se ha dado ninguna licencia obligatoria, es por ello que en consecuencia no exista jurisprudencia especialmente derivada de una solicitud o conflicto relacionado con las licencias obligatorias, y como ya lo señalamos, la única jurisprudencia que las menciona es en el caso de que se plantee la falta de explotación de la patente y en su caso la declaración de caducidad por parte de la autoridad competente.

BIBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA

ALVAREZ SOBERANIS, JAIME

La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Edit. Porrúa, S.A., México, D.F. 1979.

BONILLA, MANUEL GUILLERMO

Potencialidad del Comercio Intraindustrial en el Grupo de los Tres, El Grupo de los Tres, Asimetrías y Convergencias, Edit. Nueva Sociedad, 1a. Ed. Caracas, Venezuela.

CABANELLAS, GUILLERMO

Diccionario Enciclopédico Del Derecho Usual
Editorial Heliasta, 21a Edición, Tomo IV
Buenos Aires, Argentina.

Conferencia de la U.N.C.T.A.D. TD/B/A6/11/5
Ginebra 1971 (mimeógrafo).

CORREA M., ANTONIO

La Legislación Mexicana sobre Patentes de Invención
Revista Mexicana De La Propiedad Industrial Y Artística
Año I, Núm. 1, Enero-Junio.
México 1963.

DE PINA, RAFAEL

Diccionario de Derecho
Edit. Porrúa, S.A., Sexta Edición
México 1977.

Diccionario Jurídico Mexicano

Instituto de Investigaciones Jurídicas
Séptima Edición, Edit. Porrúa, S.A. y
la Universidad Nacional Autónoma de México 1994

KATZ, JORGE

Sistema Internacional De Patentes, Importación De Tecnología,
Aprendizaje Local e Industrialización,
Instituto Di Tella, Buenos Aires, Enero 1972.

LYMAN HEINDEL, R.
Una Lección de Italia sobre Licencias Obligatorias
Revista Mexicana De La Propiedad Industrial
No. 18, julio-diciembre
México 1971.

OROL, ALBERTO M.
Revisión del artículo 5 del Convenio de París en cuanto a la
Explotación y la Importación, las Licencias Obligatorias, su Eficacia.
Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones
Año II, No. 65, octubre 1978
Buenos Aires, Argentina.

PENROSE EDITH, TILTON
La Economía del Sistema Internacional de Patentes
Siglo XXI Editores, S.A.
México, D.F. 1974.

PEREZ MIRANDA, RAFAEL y otro
Régimen Jurídico de la Propiedad y Transferencia de Tecnología
Edit. M.A. Porrúa, S.A.
México 1983.

RANGEL MEDINA, DAVID
Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
México, 1991.

RANGEL MEDINA, DAVID
La Novedad del Objeto de la Patente
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística
No. 2, julio-diciembre
México, 1963.

RANGEL MEDINA, DAVID
La Explotación de las Patentes en la Actual Jurisprudencia Mexicana
Revista de La Facultad de Derecho de México
Tomo XXXIII, Nos. 127,129 y 129; enero-junio
UNAM 1983.

RANGEL ORTIZ, HORACIO

El agotamiento del Derecho de Patente en el Derecho Comparado y en el Derecho Mexicano,
Estudios de Propiedad Industrial, Núm 3, México 1988.

RANGEL ORTIZ, HORACIO

Los Derechos del Dueño de la Patente de Invención contra los Usurpadores
Estudios de Propiedad Industrial,
Asociación Mexicana para la Propiedad Industrial
No. 3, AMPI
México 1992.

SANCHEZ UGARTE, FERNANDO y Otros

La Política Industrial ante la Apertura
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Primera Edición, México 1994,

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Folleto informativo de la, Presentación del Doctor Jaime Serra Puche, Exsecretario de Comercio y Fomento Industrial, de los resultados de la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, a la Comisión de Comercio de La Honorable Cámara de Senadores.

SEPULVEDA, CESAR

El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial
Edit. Porrúa, S.A., 2ª ed.
México, D.F., 1981.

SERRANO MIGALLON, FERNANDO

La Propiedad Industrial en México
Edit. Porrúa, S.A.
México, D.F., 1992.

SERBIN, ANDRES

Las transformaciones globales y hemisféricas y el Grupo de los Tres: alcances y limitaciones de su proyección regional,
El Grupo de los Tres. Asimetrías y Convergencias,
Edit. Nueva Sociedad, 1a. Ed., 1993, Caracas, Venezuela.

WIONCZEK, MIGUEL S.

Comercio De Tecnología Y Subdesarrollo Económico
U.N.A.M., México 1973.