

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO



FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

FORMAS DE CONCLUIR LA
PATENTE DE INVENCION

TESIS PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
RICARDO GUZMAN CRUZ



MEXICO, D. F.

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO



FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

FORMAS DE CONCLUIR LA
PATENTE DE INVENCION

TESIS PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
RICARDO GUZMAN CRUZ



MEXICO, D. F.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

INDICE

	Página
Introducción	I
Capítulo Primero	
Ubicación del Derecho de Patente dentro del Derecho Intelectual	3
1.- Propiedad Industrial	4
I.- Creaciones intelectuales nuevas:	
Patente	6
Certificado de invención	8
Modelo de utilidad	10
Modelo industrial	10
Dibujo industrial	11
IA.- Derechos conexos	
Secreto industrial	12
Variedades vegetales	13
Trazado de circuitos integrados	14
II.- Signos distintivos	
Marca	14
Nombre comercial	15
Aviso comercial	16
Denominación de origen	17
III.- Transferencia de Tecnología	18
IV.- Represión de la competencia desleal	20
2.- Derechos de autor	21
Capítulo Segundo	
Fundamento constitucional de la legislación sobre patentes	27
1.- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824	27

2.- Bases constitucionales de la República Mexicana de 1830	28
3.- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857	28
4.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, (artículos 28, 73 fracción XXIX F y 89 fracción XV)	29
Capítulo Tercero	
Requisitos del invento para su patentabilidad	40
1.- Concepto de patente	41
2.- Concepto de invención	44
3.- Requisitos positivos de patentabilidad	47
a).- La presencia de un invento	48
b).- La novedad del invento	48
c).- Que el invento sea resultado de una actividad inventiva	49
d).- Que la invención sea susceptible de aplicación industrial	50
4.- Obligaciones del titular de la patente	51
Capítulo Cuarto	
Historia de la regulación de la pérdida del derecho de patente en la legislación mexicana	57
1.- Decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo industrial	57
2.- Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria	59
3.- Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores	60
4.- Ley de patentes de invención expedida el 25 de agosto de 1903	65
5.- Ley de patentes de invención de 16 de junio de 1928	70
6.- Ley de propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942	74
7.- Ley de invenciones y marcas de 30 de diciembre de 1975, reformada en 1987.	77

8.- Ley de fomento y protección de la propiedad industrial de 1991, reformada en 1994 (Ley de la propiedad industrial)	86
--	----

Capítulo Quinto

Modos de concluir la patente conforme a la legislación vigente (Terminación del derecho de patente por caducidad)	89
---	----

1.- Caducidad de la patente por vencimiento del plazo por el cual fue otorgada	93
2.- Caducidad de la patente por falta de explotación	97
3.- Caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades	108
4.- Medios para impugnar la caducidad de la patente. Recurso de rehabilitación	119

Capítulo Sexto

Modos de concluir la patente conforme a la legislación vigente (Terminación del derecho de patente por nulidad)	124
---	-----

1.- Causas por las que puede ser decretada la nulidad	125
2.- Quien puede plantear la nulidad de la patente	137
3.- Autoridad competente para decretarla	140
4.- Medios para impugnar la nulidad de la patente	141

Capítulo Séptimo

Modos de concluir la patente conforme a la legislación vigente (Terminación del derecho de patente por expropiación)	142
--	-----

1.- Características que debe reunir la patente para ser expropiada	146
2.- Consecuencias de la expropiación	151
3.- Medios para impugnar la expropiación de la patente	154

Conclusiones	157
Bibliografía	161

INTRODUCCION

La presente tesis, es un breve estudio de las maneras de conclusión de las patentes de invención.

El hombre único ser pensante sobre la tierra, al dedicar su tiempo a realizar investigaciones sobre los principios y leyes a los que obedecen los fenómenos, logra profundizar en sus conocimientos. El investigador aplica su saber y experiencia a efecto de crear algo nuevo que en futuro servirá para mejorar la vida del hombre.

Sin embargo el tiempo que el inventor dedica a la creación de algo nuevo, necesariamente implica una labor ardua y costosa, por ello cuando logra esa creación a la que llamamos invento, desea obtener un beneficio para sí, y que el mismo le sea garantizado.

Por ello el Estado le brinda la protección deseada mediante la expedición de una patente de invención, misma que garantiza al inventor o sus causahabientes la explotación exclusiva del invento patentado.

Durante el desarrollo del presente trabajo, trataremos de hacer más comprensible la figura jurídica de la patente; en el primer capítulo se hará referencia las dos partes integrantes del derecho intelectual, es decir, la propiedad industrial y los derechos de autor, en virtud de que las patentes quedan incluidas dentro de la propiedad industrial.

En el capítulo segundo se hará referencia a los artículos de las Constituciones de nuestro país que han sido el fundamento jurídico para la expedición de leyes en materia de propiedad industrial; siendo importante además analizar el desarrollo histórico de la

terminación del derecho de patente de acuerdo a las leyes que han estado vigentes en nuestro país en materia de patentes, lo cual se analizara en el capítulo cuarto.

Es importante además definir la patente de invención, hacer referencia a los requisitos que debe reunir el invento para ser patentado y las obligaciones que tiene que cumplir el titular de la patente para hacer que se mantenga vivo su derecho, toda vez que como se verá durante el desarrollo de la presente tesis, es precisamente el incumplimiento de algunas obligaciones lo que en ocasiones origina la conclusión de las patentes.

La patente desde su aparición ha sido un impulso a la creatividad humana y fue creada para proteger las invenciones a que diera origen el ingenio del ser humano. Sin embargo la patente se otorga por tiempo definido, siendo por 20 años improrrogables, dándose a la conclusión de dicho término la conclusión de la patente por el transcurso del tiempo por el cual es otorgada.

Sin embargo la conclusión de la patente puede ocurrir antes de que transcurra dicho plazo, siendo originada por el incumplimiento de ciertas obligaciones o bien por errores por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al momento de otorgar la patente, dándose la conclusión de la patente ya sea por caducidad o por nulidad. En los capítulos quinto y sexto se estudiarán las causas que originan la caducidad y nulidad de este derecho.

Podrá concluir asimismo este derecho por la expropiación de la patente por causa de utilidad pública mediante el pago de una indemnización; lo cual se estudiará en el último capítulo.

CAPITULO PRIMERO

UBICACION DEL DERECHO DE PATENTE DENTRO DEL DERECHO INTELECTUAL.

Para adentrarnos al estudio de las formas de terminación del derecho de patente en la legislación mexicana, es necesario primeramente abordar el estudio de la ubicación del derecho de patente dentro de nuestro sistema jurídico vigente, el estudio del sustento constitucional y legal que ha tenido el derecho de patente de invención en nuestro País, y un análisis de la forma de obtener la patente de invención, en la inteligencia de que para hablar de su forma de terminación, es menester analizar en primer término los requisitos que debe reunir un invento para ser patentable, las obligaciones que contrae el titular de la misma, y la autoridad facultada para otorgarla.

Para ubicar el derecho de patente dentro de nuestro sistema jurídico vigente, en primer término tenemos que referimos al derecho intelectual, entendiéndose por este "el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales."¹

El derecho intelectual es una rama autónoma del derecho, la cual para su estudio se divide en dos campos; la propiedad industrial y los derechos de autor.

El derecho intelectual, es una rama del derecho, la cual para su estudio se divide en dos grandes rubros, por un lado tenemos a la propiedad industrial que trata principalmente de las creaciones industriales nuevas, los derechos conexos a las creaciones industriales nuevas, los signos distintivos, la transferencia de tecnología y la represión de la competencia desleal. Por el otro lado tenemos al derecho de autor que protege esencialmente las obras literarias, artísticas, musicales, fotográficas, cinematográficas, entre otras.

¹ RANGEL Medina, David; "Derecho Intelectual"; Ed Mc Graw Hill, México, 1998, p. 1.

Ahora bien, la propiedad industrial es definida por Rafael de Pina en los siguientes términos: la "manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invención, dibujo o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la legislación correspondiente"²

También se define como "el derecho real que, bajo diversas modalidades, reconoce la ley al autor de un invento o descubrimiento que pueda tener una aplicación industrial, así como el derecho que se concede al autor de signos especiales para distinguir los productos de su trabajo de otros similares"³.

Los anteriores conceptos, más que definir la propiedad industrial, únicamente enlistan algunos de sus elementos constitutivos, situación que es común en la mayoría de los autores que tratan de definirla; por otro lado dichas definiciones son incompletas en virtud de que la propiedad industrial aparte de estar conformada por las creaciones intelectuales nuevas y los signos distintivos, abarca también la represión de la competencia desleal y la transferencia de tecnología.

La propiedad industrial es el sistema de normas jurídicas que tienen por objeto regular las creaciones intelectuales nuevas, los signos distintivos, la transferencia de tecnología y la represión de la competencia desleal.

Por lo que hace a la otra parte del derecho intelectual, es decir, los derechos de autor son el "conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete y por cualquier otro medio de comunicación"⁴

1.- La propiedad industrial.

² DE PINA, Rafael y DE PINA Vara, Rafael, "Diccionario de derecho"; Ed. Porrúa; 11ª ed.; México 1983, p. 405

³ RIBO Dural, Luis; "Diccionario de Derecho"; Ed. Bosch; Barcelona 1987, p. 498.

⁴ RANGEL Medina, David. Ob. Cit. p.111

Por cuanto hace a la propiedad industrial, tenemos que existen cuatro grupos de instituciones que en su conjunto la conforman, siendo estos:

El primer grupo que de componentes de la propiedad industrial esta constituido por las llamadas creaciones intelectuales nuevas, dentro de las cuales se ubican las siguientes instituciones:

- I.- Las patentes de invención;
- II.- Los certificados de invención;
- III.- Los modelos de utilidad;
- IV.- Los modelos Industriales, y
- V.- Los dibujos industriales.

Existe un grupo de derechos conexos a las creaciones intelectuales nuevas, dentro del cual se ubican las siguientes instituciones:

- I.- Los secretos industriales;
- II.- Las variedades vegetales, y
- III.- El trazado de circuitos integrados.

El segundo grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen los llamados signos distintivos, los cuales son:

- I.- Las marcas;

II.- Los nombres comerciales;

III.- Los avisos comerciales, y

IV.- Las denominaciones de origen.

La represión de la competencia desleal, se vincula con la propiedad industrial y constituye el tercer componente de la misma.

Por último, la transferencia de tecnología es el cuarto componente de la propiedad industrial.

A continuación se hará una breve referencia a cada uno de los componentes de la propiedad industrial.

I.- Las creaciones intelectuales nuevas.

La patente de invención.

El estudio de las patentes presupone el conocimiento de lo que es una invención, en virtud de que es precisamente un invento la materia de la patente.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial el invento es toda creación humana que permita transformar la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades.

Si nos encontramos ante la presencia de un invento, el titular del mismo tiene el derecho de obtener la protección de su invento mediante la expedición de una patente de invención.

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo de manera temporal que tiene una persona física o moral para explotar un invento que reúna los requisitos legales.

"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 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

La patente es un derecho exclusivo que tiene una persona ya sea física o moral para explotar un invento, sin embargo, como se desprende de la propia definición, se trata de un derecho temporal, es decir, limitado en el tiempo, y en nuestro sistema jurídico como se desprende de los artículos 23 y 80 fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, la duración del derecho de patente es de veinte años improrrogables, en consecuencia al vencerse el plazo señalado se perderá ese derecho exclusivo.

Para que un invento pueda ser objeto de protección legal a través de la patente, es necesario que reúna ciertos requisitos exigidos por la ley. Si el invento reúne los requisitos de patentabilidad que establece la ley, es posible obtener la protección del Estado que consiste en otorgar al inventor el privilegio, por cierto tiempo para la explotación exclusiva del invento, privilegio que se concede a través del documento denominado patente.

El otorgamiento de las patentes se solicita al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad facultada para otorgar las patentes, y la patente puede ser solicitada por el propio inventor, su representante legal o bien por sus causahabientes.

Los requisitos que debe reunir el invento para ser patentado, se clasifican en condiciones positivas y condiciones negativas.

⁵CORREA, M. Antonio "La legislación mexicana sobre patentes de invención"; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística"; N.º 1, México, enero-junio de 1963, p. 10.

Las condiciones positivas de patentabilidad son: la presencia de un invento (invención); la novedad del invento; que el invento sea resultado de una actividad intelectual y que el invento sea susceptible de aplicación industrial.

Por lo que respecta a las condiciones negativas de patentabilidad se trata de limitaciones que establece la ley para el otorgamiento de patentes no obstante que el invento reúna los requisitos positivos de patentabilidad, dichas limitaciones son variables de legislación en legislación y de país en país. Derivan del sistema político de cada país.

El certificado de invención.

Esta es una figura jurídica que se creó en la Unión Soviética, cuando en dicho país no se otorgaban patentes, mediante ese instrumento se reconoce al titular de un invento, otorgándosele por parte del Estado una retribución, y los derechos exclusivos pertenecen al Estado.

En la legislación de nuestro país, concretamente en la Ley de 1975, se adoptó la figura del certificado de invención con el objeto de proteger los inventos que no eran patentables, sin embargo la ley vigente en materia de propiedad industrial, no contempla esta figura. Fue así que la figura del certificado de invención se introdujo, buscando brindar alguna protección a ciertas clases de inventos.

El certificado de invención, en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, era el título expedido por el Estado a favor del autor de un invento que por disposición de la Ley no era patentable. Los inventos que no eran patentables y que por ende, eran protegidos por el certificado de invención eran:

- a).- los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano;
- b).- los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos;
- c).- medicamentos en general;

d).- alimentos y bebidas para consumo animal;

e).- fertilizantes;

f).- plaguicidas;

g).- herbicidas;

h).- fungicidas;

i).- productos con actividad biológica.

Por medio del certificado de invención podían ampararse materias que no eran patentables. El certificado de invención difería de la patente substancialmente en que no concedía como la patente el derecho exclusivo de explotación, pues cualquier interesado podía utilizar la invención pagando regalías.

El certificado de invención no concedía a su titular el derecho exclusivo de explotación del invento, cualquier tercero podía explotar el invento previo acuerdo con su titular y mediante el pago de regalías, que debería cubrir cada interesado en explotar el invento; y a su vez el titular del certificado estaba obligado a proporcionar la información necesaria para la debida explotación del invento a todo aquel que lo explotara.

Mediante el certificado de invención, el Estado otorgaba al titular durante un periodo determinado, el derecho de exigir el pago de una retribución a cualquier persona que explotara la invención.

Uno de los atractivos del certificado de invención era que no se necesitaba comprobar explotación alguna para que se mantuviera vigente.

El certificado de invención tenía una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

Sin embargo al expedirse la Ley de la Propiedad Industrial, desaparecieron los certificados de invención, que en lo sucesivo dejaron de concederse.

El modelo de utilidad.

Los modelos de utilidad son una novedad en la Ley de la Propiedad Industrial, es una figura que no había sido contemplada en las leyes anteriores, sin embargo se contempla en la ley vigente en virtud de ser una figura reconocida por la doctrina y la legislación extranjera como uno de los componentes de la propiedad industrial.

Según el artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial, "se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presente una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad".

Los requisitos que debe reunir el modelo de utilidad para ser protegido son la novedad y la posibilidad de ser industrializado.

El modelo de utilidad se protege mediante su registro, mismo que tendrá una duración de diez años improrrogables, contados a partir del momento de la presentación de la solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La tramitación y mantenimiento de los modelos de utilidad, será regido por las mismas disposiciones en materia de patentes, salvo pequeñas excepciones.

El modelo industrial.

Tanto a los modelos industriales como a los dibujos industriales se les conoce bajo la denominación de "diseños industriales", éste criterio es adoptado por la Ley de la Propiedad Industrial, la cual establece en su artículo 32 que los diseños industriales

comprenden a los dibujos industriales y los modelos industriales. Ambos han sido catalogados como invenciones de segunda.

Se trata de creaciones orientadas a darle un mejor aspecto a los objetos. Son producciones que tienen que ver con los gustos de la estética.

Los requisitos que deben reunir los diseños industriales para poder ser registrados son la novedad y que sean factibles de industrializarse.

De acuerdo a la fracción II del artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial, "los modelos industriales, están constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos".

El modelo industrial se protege mediante su registro el cual tendrá una vigencia de quince años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El dibujo industrial.

"El dibujo industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico"⁶

La Ley de la Propiedad Industrial, en la fracción I del artículo 32 define a los dibujos industriales, de la forma que sigue: "son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio".

El dibujo industrial se protege bajo los mismos términos del modelo industrial, es decir, mediante su registro, el cual tiene una duración de quince años improrrogables,

⁶ RANGEL Medina, David, ob. cit. p. 43.

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

I A.- Derechos conexos a las creaciones intelectuales nuevas.

El secreto industrial.

Constantemente, en el desarrollo de las actividades de producción y distribución de bienes y servicios, las empresas generan conocimientos propios, que económicamente les son valiosos y les permiten sobresalir sobre sus competidores. Esta información suele ser fundamental para las empresas que la poseen, en virtud de que representa una ventaja ante otras empresas. Por ello adoptan medidas para evitar la divulgación de dicha información hacia otras empresas; se trata de información que constituye un secreto de la empresa.

La Ley de la Propiedad Industrial establece lo que se entiende por los secretos industriales, "toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma".

El secreto industrial esta constituido por todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa desea mantener oculto.

La información materia del secreto industrial, deberá de constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilme, películas o en medios similares.

Respecto al secreto industrial la ley no prevé medio de protección alguno, de lo cual se desprende que no hay necesidad de registrarlo.

Las variedades vegetales.

La variedad vegetal es la subdivisión de una especie vegetal que incluye a un grupo de individuos con características similares y que sea estable y homogénea.

Las variedades vegetales, no son reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial, estas son reguladas por la Ley de Variedades Vegetales, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996. La autoridad encargada de aplicar administrativamente la Ley de Variedades Vegetales es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El objeto de la Ley de Variedades Vegetales es proteger a la persona que obtuvo una variedad vegetal que sea nueva, distinta, estable y homogénea.

La Ley de Variedades Vegetales brinda protección a toda persona física o moral que obtenga o desarrolle una variedad vegetal. El titular del derecho recibe el nombre de obtentor.

Las variedades vegetales son protegidas mediante la expedición de un documento denominado título de obtentor, el cual es el documento expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Registro Nacional de Variedades Vegetales.

Obtentor es la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido o desarrollado una variedad. Para que la variedad vegetal sea objeto de protección mediante el título de obtentor, la misma debe ser nueva, es decir debe poseer una o más características, o una combinación de éstas, que no posean las variedades ya existentes de esa especie vegetal; sin embargo no basta la novedad de la variedad, se requiere además que dicha variedad sea distinta, homogénea y estable.

Como ya ha quedado asentado las variedades vegetales se protegen mediante el título de obtentor, el cual tendrá una duración de 18 años para especies perennes y sus portainjertos y de 15 años para las especies que no estén incluidas dentro de las anteriores.

Trazado de circuitos integrados.

Los circuitos integrados son inventos que tienen que ver con la industria electrónica, en el caso de nuestro país, son regulados por la Ley de la Propiedad Industrial, pero no en el capítulo de patentes; en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, en el año de 1994 se adicionó el título quinto bis mismo que regula lo relativo a los circuitos integrados.

Un circuito es una conexión electrónica de dos o más elementos electrónicos, el circuito integrado, es un componente electrónico que forma una de las partes de un aparato electrónico. Se usan por ejemplo en relojes, televisores, radios, etc.

El artículo 178 bis 1 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que se considera como circuito integrado "un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica."

Los circuitos integrados se protegen mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la duración de dicho registro es de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

II.- Signos distintivos.

Marca.

La marca es el signo distintivo del que se valen los industriales, productores, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 establece que se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. De dicha definición se desprende una clasificación de las marcas, por un lado habla de marcas de productos y por otro lado habla de marcas de servicios.

A través de la marca su titular consigue que sus clientes distingan sus productos o servicios de los de sus competidores; por ello la marca constituye una garantía para el cliente respecto de los productos o servicios que adquiere.

Las marcas pueden ser constituidas por denominaciones o figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen, por formas tridimensionales, nombres comerciales, denominaciones o razones sociales y el nombre propio de una persona física.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto y dicho plazo es susceptible de renovarse.

Nombre Comercial.

El nombre comercial es el signo distintivo que tiene por objeto identificar un establecimiento o negociación comercial para diferenciarlos de otros establecimientos o negociaciones dedicados al mismo giro mercantil.

"El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil."⁷

El nombre comercial sirve para distinguir establecimientos o negociaciones de otras que tengan la misma actividad.

Este signo distintivo para su protección legal no requiere de registro, lo que da nacimiento al derecho de su uso exclusivo es precisamente su uso.

La protección del nombre comercial abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento a que se aplique el nombre comercial, y dicha protección se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del nombre comercial.

Como el nombre comercial no se registra, aquel que lo este usando puede solicitar la publicación del mismo en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Los efectos de la publicación del nombre comercial en la Gaceta del Instituto, tendrán una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el propio Instituto, susceptibles de renovarse.

La publicación del nombre comercial puede considerarse como un documento básico para ejercitar acción contra un tercero que sin el consentimiento del titular del nombre comercial lo utilice.

Aviso Comercial.

El aviso comercial consiste en el texto publicitario acerca de un producto, servicio o establecimiento comercial.

⁷ RANGEL Medina, David. Ob. Cit. p. 82.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que "se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie." (artículo 100).

El aviso comercial, puede considerarse como el medio para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia algún producto o servicio, con el objeto de allegarse de clientela.

Aviso comercial es un sinónimo de anuncio comercial, y en este caso la protección recae sobre el lema o frase que le está dando publicidad al nombre comercial.

El aviso comercial se protege mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y dicho registro tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, susceptibles de ser renovados por periodos de la misma duración.

Denominación de Origen.

La denominación de origen está constituida por el nombre de un lugar de la tierra que sirve para identificar un producto que se elabora en ese lugar geográfico.

"La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas".⁸

También se define la denominación de origen como aquellos nombres de lugar o de región que se aplican legalmente a un producto, agrícola, natural o fabricado, y que denotan una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de los elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio

⁸ RANGEL Medina, David. Ob. Cit p 86

de los habitantes que crean métodos peculiares de manufactura, u otras, que dan reputación única al producto.⁹

De los anteriores conceptos, se desprende que el producto a identificar por una denominación de origen debe reunir cualidades que proviene de dos factores:

a).- Un factor de orden natural, y

b).- Un factor humano, que se traduce en la técnica, que solo se desarrolla y se realiza por los conocimientos que tienen los habitantes de esa región, y que han adquirido por aprendizaje hereditario de generación en generación.

La denominación de origen nace mediante la declaración general de protección que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte; y la vigencia de dicha declaración de protección es indefinida, es decir, la misma estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

El titular de la denominación de origen es el Estado Mexicano, y para poder usarla, es necesario contar con autorización otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que concederá un título o registro de usuario autorizado, el cual tendrá una vigencia de diez años susceptibles de ser renovados.

Es importante señalar que el solicitante del registro de usuario autorizado deberá tener su establecimiento dentro de la demarcación territorial que abarque la denominación de origen.

III.- Transferencia de Tecnología.

Una de las características de la tecnología es su transmisibilidad, es decir, que el que la posee puede transferirla a otras personas; y esta característica de la tecnología la ha

⁹ SEPULVEDA, César, "El sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Ed Porrúa, 2ª. ed.; México, 1981; p. 159.

convertido en un objeto de comercio, en una mercancía y como tal se vende y se compra en el mercado.

La relación de la propiedad industrial con la transferencia de tecnología es evidente, al respecto Jaime Alvarez Soberanis manifiesta que "el sistema de la propiedad industrial se inventa con el propósito de proteger las invenciones recompensando al inventor y de esta suerte promoverlas para beneficio de la comunidad. En ese sentido, desde su origen se nos presenta estrechamente vinculado al desarrollo tecnológico."¹⁰

Si bien es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial no establece una regulación específica de la transferencia de tecnología, el contenido de algunos artículos de la ley son referentes a la transferencia de tecnología. Por ejemplo en el artículo 2° fracción II se establece que uno de los objetivos de la ley es promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

Otra situación que nos permite establecer que la transferencia de tecnología tiene relación con la propiedad industrial, es lo que se establece en el artículo 6° fracción I de la ley, mismo que faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para coordinarse con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y con otras Instituciones públicas o privadas, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes.

La fracción II del mismo artículo 6° faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo.

¹⁰ ALVAREZ Soberanis, Jaime; "Regulación Jurídica de la transferencia de tecnología"; Ed Porrúa; México, 1979; p. 37.

Por su parte la fracción XII del citado artículo 6° faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para impulsar la transferencia de tecnología.

"Las normas sobre la propiedad industrial, en sentido estricto, tienen como objeto proteger los derechos de los propietarios de marcas, de patentes y de los otros componentes de la propiedad intelectual. En cambio, las disposiciones que regulan el traspaso de tecnología están inspiradas en el propósito de proteger al usuario de esos derechos en sus relaciones con el dueño de patentes o de marcas o de tecnología en general y en el de impedir desequilibrios en la economía del país receptor con motivo del pago de regalías al extranjero. También pretenden evitar que por la carga económica que implica dicho pago, se aumente el costo de los productos y servicios."¹¹

Por lo anterior se puede afirmar que la transferencia de tecnología, mantiene una amplia relación con las instituciones de la propiedad industrial.

IV.- Represión de la competencia desleal.

Por competencia desleal debemos de entender aquellos actos contrarios a las prácticas honestas. La competencia desleal implica una serie de actos indebidos de los que se valen los comerciantes, industriales o prestadores de servicios para obtener ventajas sobre sus competidores, y dichos actos lesionan los intereses de los competidores y de los consumidores.

En virtud de que los actos de competencia desleal son indebidos, deshonestos y por ende lesionan a los competidores y a la clientela, dichos actos deben ser combatidos, lo cual ocurre mediante la represión a la competencia desleal. Por medio de las normas relativas a la represión de la competencia desleal el empresario, comerciante o prestador de servicios pueden defenderse de los actos realizados por sus competidores tendientes a falsear o crear confusión sobre sus actividades.

¹¹ RANGEL Medina, David; Op. Cit.; p. 106.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala que la represión de la competencia desleal va contra los actos o prácticas, en el ejercicio del comercio o los negocios, que son contrarios a los usos honrados, principalmente contra:

- a).- Los actos que puedan causar una confusión con los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;
- b).- las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;
- c).- las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u otras características de los productos o servicios;
- d).- los actos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos comerciales;
- e).- los actos que causen una dilución o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la reputación de otra empresa.¹²

La represión de la competencia desleal se vincula con la propiedad industrial en virtud de que la acción contra la competencia desleal va encaminada a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial.

2.- Los derechos de autor.

¹² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; información obtenida vía Internet, dirección www.ompi.com

Los derechos de autor suelen definirse como el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen a los creadores de obras intelectuales, externadas por cualquier medio de comunicación idóneo.

El licenciado José Luis Caballero Leal señala que debemos definir al derecho de autor como la facultad exclusiva que el creador intelectual tiene para explotar temporalmente, por sí o por terceros, las obras de su autoría (facultad de orden patrimonial), y en la de ser reconocido siempre como autor de tales obras (facultad de orden moral), con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento.¹³

Lo que se protege a través del derecho de autor son creaciones producto de una actividad intelectual. Para que una obra producto de la inteligencia sea protegida debe reunir dos requisitos:

- a) que la obra sea original, y
- b) que la obra se exteriorice por algún medio.

En un documento expedido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se establece que se suele definir el objeto del derecho de autor como las obras literarias y artísticas, es decir, creaciones originales en los campos de la literatura y de las artes. Esas obras pueden expresarse por medio de palabras, símbolos, música, ilustraciones, objetos tridimensionales, o sus combinaciones.

Sin embargo hay obras que no son creaciones intelectuales, que no crean nada y no obstante se protegen por el derecho de autor, son protegidas por los derechos conexos a los de autor, como ejemplo de lo anterior tenemos los derechos de los intérpretes, de los ejecutantes, de los actores, etc.

Una particularidad de los derechos de autor es que son un conjunto de prerrogativas en un doble aspecto, el aspecto moral y el aspecto patrimonial.

¹³ CABALLERO Leal, José Luis: "Ponencia que presentó en el primer congreso de derecho civil"; 28 de noviembre de 1986.

El aspecto moral es el vínculo estrecho que se establece entre el autor y su obra, permite al autor salvaguardar sus intereses morales; está integrado por un conjunto de facultades inmateriales que tiene el autor sobre su obra.

Se caracteriza la fase moral del derecho de autor por ser perpetuo, irrenunciable, imprescriptible e inalienable.

El aspecto patrimonial o económico, consiste en la retribución que le corresponde al autor con motivo de la explotación, ejecución o uso de su obra, con fines lucrativos; y se caracteriza por ser temporal, renunciable, prescriptible y enajenable.

Los derechos de autor son regulados por la Ley Federal del Derechos de Autor, y la autoridad encargada de aplicarla es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. La Ley Federal de Derechos de Autor se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1994, misma que derogó a la Ley Federal de Derechos de Autor de 29 de diciembre de 1956.

La ley vigente en materia de derechos de autor, dedica el capítulo II a la reglamentación específica de los derechos de autor en sentido estricto. La citada ley define los derechos de autor estableciendo que: el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la ley, en virtud del cual se otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial; entendiéndose por autor la persona física que ha creado una obra literaria y artística.

El artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor establece que la protección a los derechos de autor se confieren con respecto de las obras cuyas características correspondan a cualesquiera de las ramas siguientes:

- Literarias
- Musical, con o sin letra
- Dramática
- Danza

- Pictórica o de dibujo
- Escultórica o de carácter plástico
- Caricatura e historieta
- Arquitectónica
- Cinematográfica y demás audiovisuales
- Programas de radio y televisión
- Programas de cómputo
- Fotográfica
- Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación, integrada por las colecciones de obras tales como:
Enciclopedias
Antologías
Base de datos

que por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Sin embargo, esta enumeración desde luego, no es limitativa, sino simplemente enunciativa, ya que el último inciso del artículo que se analiza establece que serán protegidas las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, las cuales serán incluidas en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

También corresponden a este tipo de obras, según la fracción VIII del artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de Autor:

- Las concordancias
- Interpretaciones
- Estudios comparativos
- Anotaciones
- Comentarios y
- Otros trabajos similares que entrañen, por parte de su autor la creación de una obra original

Asimismo, pertenecen a este tipo de obras según la fracción IX:

- La forma de expresión de las noticias

Por último, pertenecen a este tipo de obras, según lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Federal de Derechos:

- Las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revistas, o:
- Transmitidas por radio
- Transmitidas por televisión
- Transmitidas por otros medios.

Existe otro tipo de obras que son protegidas por derechos conexos o derechos vecinos a los derechos de autor, dichos derechos son regulados por el capítulo V de la Ley Federal de Derechos, siendo las obras que gozan de este tipo de prerrogativas:

- Los artistas, intérpretes o ejecutantes
- Los editores de libros
- Los productores de fonogramas
- Los productores de videogramas
- Los organismos de radiodifusión

Fuera del capítulo V de la Ley, existen otras disposiciones que también pueden considerarse como reguladoras de esta clase de derechos; por ejemplo el artículo 78 referente a las obras derivadas, dispone que los arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones, y transformaciones de obras literarias o artísticas, serán protegidas en lo que tengan de originales, pudiendo ser explotadas si tienen la autorización del titular de los derechos patrimoniales sobre la obra originaria.

El artículo 173 de la Ley establece la reserva de derechos, consistentes en el derecho al uso exclusivo de títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas que se apliquen a:

Publicaciones periódicas

Difusiones periódicas

Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos

Personajes o grupos dedicados a actividades artísticas

Promociones publicitarias.

Por último con relación a la duración de los derechos de autor, según el artículo 29 de la ley, los derechos tendrán una vigencia:

I.- La vida del autor y a partir de su muerte, setenta y cinco años más;

II.- Setenta y cinco años después de divulgadas las obras póstumas, así como las obras hechas al servicio oficial.

Transcurridos dichos términos, las obras pasarán al dominio público.

CAPITULO SEGUNDO

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LEGISLACION SOBRE PATENTES.

Antes de pasar al estudio de la legislación mexicana que ha estado vigente en materia de patentes, resulta conveniente analizar el fundamento que han brindado las constituciones que han regido en el derecho mexicano, a dicha legislación.

Dichas constituciones han sido siempre la ley máxima del País, teniendo un nivel de supraordenación con respecto de las demás leyes, provocando con ello, la creación de ordenamientos legales que las mismas constituciones en su momento han legitimado.

1.- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

El artículo de 50 fracción II de esta constitución, facultaba al Congreso General para asegurar derechos exclusivos por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo industrial por sus inventos, perfecciones o nuevas introducciones.

ARTICULO 50: Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes:

II.- Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o su mejora, sin impedir a los Estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo de industria, derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones.

Las resoluciones del congreso general, únicamente podrían ser leyes o decretos, tal y como se desprende del artículo 47 de la constitución de 1824.

De lo anterior se desprende que el Congreso General, tenía la facultad para expedir leyes o decretos con el objeto de asegurar derechos exclusivos por tiempo limitado a los inventores, por sus inventos.

A la luz de esta constitución, fue expedida la Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegios exclusivos a los inventores o perfeccionadores de algún ramo industrial, que fue la segunda ley que rigió en nuestro país en materia de patentes de invención.

2.- Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836.

Las bases constitucionales de 1836, no propusieron una reforma respecto a la formación de nuevas leyes, dicha prerrogativa seguía perteneciendo al Congreso General.

La constitución de 1836, facultaba al Presidente de la República para conceder, de acuerdo con el Consejo, privilegios exclusivos en los términos que establezcan las leyes.

3.- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

Respecto a esta constitución es importante mencionar que el artículo 28 de la misma, es el antecedente del artículo 28 de la constitución vigente en nuestro país, y era el único artículo en dicha constitución que se refería a los privilegios que se concedían a los inventores.

Dicho artículo prohibía los monopolios con excepción de los que ahí se mencionaban:

ARTICULO 28: "No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones á título de protección a la industria. Exceptúanse únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores ó perfeccionadores de alguna mejora".

El artículo 72 fracción XXX de la constitución de 1857 establecía la facultad del congreso para expedir todas las leyes que fueran necesarias para hacer efectivas las facultades que les confería la constitución a los poderes de la Unión.

4.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. (artículos 28, 73 fracción XXIX-F y 89).

La constitución de 1917 es la que se encuentra vigente en nuestro país, por ende es la que nos rige, es el fundamento de la legislación vigente en materia de patentes.

Por ser la Constitución que actualmente se encuentra vigente en nuestro país, sirviendo de fundamento a la legislación en materia de patentes, haremos mención de los artículos constitucionales que guardan relación con dicha legislación, haciéndose referencia a los antecedentes constitucionales e históricos que dieron origen a los artículos que se analizan.

ARTICULO 28.

El primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose los que ahí mismo se señalan y los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los que para, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores o perfeccionadores:

ARTICULO 28: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de

sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

El anterior no es el texto completo del artículo 28 constitucional, pero si es la parte del mismo que tiene relación directa con el tema que estamos analizando.

El artículo 28 constitucional se refiere a las patentes de invención como un privilegio que se otorga a los descubridores o inventores, en este sentido la patente resulta un título que garantiza la exclusividad de ciertos derechos del inventor y que es otorgado por el Estado. Asimismo como ya se mencionó, en nuestro país siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere.

Respecto a este artículo Constitucional, el tratadista Ruperto Patiño Manfer, establece que en la versión actual del mismo se pueden distinguir dos partes fundamentales:¹⁴

La primera parte contiene una prohibición general respecto de la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos, exenciones de impuestos y aquellas prohibiciones que se establezcan a título de protección a la industria.

Estas prohibiciones no son absolutas, ya que en el propio texto constitucional se incorporan tres grupos de excepciones que no se consideran monopolios, no obstante de tratarse de actividades que pudieran considerarse con tal carácter desde un punto de vista económico. Los tres grupos de excepciones son:

Las funciones que ejerza el Estado de manera exclusiva en las actividades económicas, que el propio precepto califica como áreas estratégicas.

Las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores que en defensa de sus intereses o del

¹⁴ PATIÑO Manfer, Ruperto "Comentario al artículo 28 de la Constitución", publicado en la obra Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones", Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados; Talleres Gráficos de la Nación; 2ª ed. Torno V, México 1994; pags 12 y 13.

interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzca o que no sean artículos de primera necesidad.

El tercer grupo de excepciones es el que se refiere a los privilegios que por tiempo determinado se concedan a los autores y perfeccionadores de mejoras, para el uso exclusivo de sus inventos, constituyendo así lo que en el sistema jurídico mexicano se conoce como propiedad intelectual.

La segunda parte de este artículo está orientada a apoyar el mandato constitucional contenido en los artículos identificados como integrantes del capítulo económico, expresado en la determinación de que el Estado se desempeñe como rector del desarrollo económico buscando la protección del interés social y de los consumidores en general.

Como antecedentes constitucionales e históricos de la parte del artículo 28 que estamos analizando, encontramos los siguientes:

Primer antecedente: Artículo 172 fracción IX y 335, inciso quinto de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812.

ARTICULO 172. Las restricciones de la autoridad del rey son las siguientes:

IX. No puede el rey conceder privilegio exclusivo a personas ni corporación alguna.

ARTICULO 335. Tocaré a estas diputaciones (provinciales):

V.- Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.

Segundo antecedente: Artículo 35 fracción VI, del auto del voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842, fechado en la ciudad de México el 26 de agosto del mismo año.

ARTICULO 335. Toca exclusivamente al Congreso General:

VI.- Dictar leyes sobre negocios eclesiásticos, libertad de imprenta, propiedad literaria, privilegios exclusivos a los descubridores o perfeccionadores de algún arte u oficio, sistema de monedas, pesos y medidas, naturalización, adquisición de bienes raíces por extranjeros, colonización y delitos contra la independencia y forma de gobierno; arreglar el comercio de la República con el extranjero, y de los estados entre sí; fijar el valor y uso del papel sellado; arreglar uniformemente en toda la República los derechos de amoneda; establecer postas y correos, y conceder amnistías e indultos generales en los delitos arriba mencionados, y en los que sean de conocimiento de la Suprema Corte.

Tercer antecedente: Artículos 13 fracción IV y 70 fracción XX, del segundo proyecto de la Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 2 de noviembre de 1842.

ARTICULO 13. La Constitución reconoce en todos los hombre los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad otorgándoles en consecuencia, las siguientes garantías:

IV.- Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente cualquier género de la industria o comercio, a excepción de los establecidos o que se establecieren a favor de los autores, introductores o perfeccionadores de algún arte u oficio.

ARTICULO 70. Corresponde exclusivamente al Congreso Nacional:

XX.- Conceder conforme a las leyes privilegios exclusivos por un tiempo que no exceda de 10 años, a inventores, introductores o perfeccionadores de alguna industria útil a toda la nación, oyendo previamente a la mayoría de las Asambleas de los Departamentos, y tomado en consideración el perjuicio que pueda resultar a algunos.

Cuarto antecedente: Artículo 87, fracción XXVII, de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionados por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos decretos el día 12 de junio de 1843 y publicadas por bando nacional el día 14 del mismo mes y año.

ARTICULO 87. Corresponde al Presidente de la República:

XXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, introductores o perfeccionadores de algún arte o industria útil a la nación.

Quinto antecedente: Artículo 68 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, dado en el palacio nacional de México el 15 de mayo de 1856.

ARTICULO 68. No habrá otros privilegios para el uso y aprovechamiento de la propiedad, que los que se concedan, según las leyes, por tiempo determinado, a los inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria, y a los autores de obras literarias o artísticas. A los introductores solo se podrá conceder privilegio exclusivo por el gobierno general, cuando la introducción sea relativa a procedimientos de la industria que no hayan caído en el extranjero en el dominio público, y siempre que el introductor sea el mismo inventor.

Sexto antecedente: La comunicación de José María Lafragua a los gobiernos de los estados con la que les remite el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, fechada en la ciudad de México el 20 de mayo de 1856.

Octavo párrafo. La parte conducente. En esta sección (de Garantías Individuales)... se prohíben todos los monopolios, las distinciones, los privilegios perjudiciales, las penas degradantes y los préstamos forzosos...

Séptimo antecedente: Artículo 17 del proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 16 de junio de 1856.

ARTICULO 17. La libertad de ejercer cualquier género de la industria, comercio o trabajo que sea útil y honesto, no puede ser coartada por la ley, ni por la autoridad, ni por otros particulares; a título de propietarios. Exceptuándose los casos de privilegio exclusivo concedido conforme a las leyes, a los inventores, perfeccionadores o introductores de alguna mejora.

Octavo antecedente: Artículo 28 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857.

ARTICULO 28. No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Noveno antecedente: Ley de patentes de invención o perfeccionamiento, decreto expedido el 7 junio de 1890.

"El presidente de la República ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"Porfirio Díaz, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

"Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta :

ARTICULO 1°.- Todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte o de objetos a ellas destinados, tiene derecho en virtud de lo que dispone el artículo 28 de la Constitución, a la explotación exclusiva de ellos durante en cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta ley.

Para adquirir este derecho se necesita tener una patente de invención o perfeccionamiento.

Décimo antecedente: Artículo 28 del proyecto de Constitución de el primer jefe Carranza, fechado en la ciudad de Querétaro el 1° de diciembre de 1916.

ARTICULO 28. En la República Mexicana no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía, y a los privilegios que por determinado tiempo se concederán a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus inventos.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario, con el objeto de obtener el alza de los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación de cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y en general a todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de determinada clase social.

Décimo primer antecedente: Artículo 5° de la Ley Federal de Competencia Económica:

ARTICULO 5°. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación de la materia para proteger sus propios intereses.

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

ARTICULO 73, FRACCION XXIX-F.

Por lo que respecta al artículo 73 constitucional, establece las facultades del Congreso de la Unión, y en la fracción XXIX-F lo faculta para expedir leyes tendientes a la promoción de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

ARTICULO 73: El Congreso tiene facultad:

XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requieren desarrollo nacional.

La fracción XXIX-F del artículo 73 de la Constitución, anteriormente transcrita, no hace referencia a las patentes de invención, sin embargo si hace alusión a una de las partes integrantes de la propiedad industrial, como lo es la transferencia de tecnología. En dicho numeral se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes relativas a la promoción de la transferencia de tecnología.

Dicho artículo Constitucional no constituye un apoyo para la legislación en materia de patentes, pero si sirve de apoyo para la expedición de la legislación de otro componente de la propiedad industrial, la transferencia de tecnología.

ARTICULO 89, FRACCION XV.

El otro artículo Constitucional, que constituye un apoyo para la legislación mexicana en materia de patentes, es el artículo 89, el cual se refiere a las facultades del Presidente de la República, y la fracción XV del mismo establece:

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

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Como antecedentes de la fracción XV del artículo 89 de la Constitución, podemos mencionar los siguientes:

Primer antecedente: Artículos 171 y 172 de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812.

ARTICULO 171. Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:

SÉPTIMA.- Conceder honores y distinciones de toda clase con arreglo a las leyes.

ARTICULO 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

NOVENA.- No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.

Segundo antecedente: Artículos 30 y 31 del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano suscrito en la ciudad de México el 18 de diciembre de 1822.

ARTICULO 30. Toca al Emperador:

DECIMOCUARTO: Conceder toda clase de honores y privilegios.

ARTICULO 31. No puede el Emperador:

SEXTO: No puede conceder privilegios exclusivos.

Tercer antecedente: Base cuarta del Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, fechado en la ciudad de México el 16 de mayo de 1823.

PARTE CONDUCENTE.- El cuerpo ejecutivo se compone de tres individuos.- Conceder con arreglo a la Ley los honores o distinciones que designe ella misma.

Cuarto antecedente: Artículo 17 fracción XXXIV de la Cuarta de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, suscritas en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1836.

XXXIV.- Conceder de acuerdo con el consejo, privilegio exclusivos en los términos que establezcan las leyes.

Quinto antecedente: Artículo 87 fracción XXVII de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1824, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos decretos el día 12 de junio de 1843 y publicadas por el Bando Nacional el día 4 del mismo mes y año.

ARTICULO 87. Corresponde al Presidente de la República:

XXXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, introductores, o perfeccionadores de algún arte o industria útil a la Nación.

Sexto antecedente: Adición de la fracción XVI, al artículo 85 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, el 2 de junio de 1882.

ARTICULO 85. Las facultades y obligaciones del Presidente de la República, son las siguientes:

XVI.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con a la ley respectiva, a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria.

Séptimo antecedente: Artículo 89 fracción XV del Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, fechados en la ciudad de Querétaro el 1° de diciembre de 1916.

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

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con arreglo a las leyes respectivas, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria.

A mi juicio, los artículos 28 y 89 fracción XV de la Constitución, que acabamos de analizar junto con sus antecedentes, constituyen el principal fundamento de la existencia de las patentes y de la legislación que las regula, puesto que dichos preceptos se refieren a nuestra materia de estudio en lo particular.

Es menester mencionar que los antecedentes constitucionales e históricos referidos anteriormente, fueron reproducidos de la obra *Derechos del Pueblo Mexicano*, México a través de sus constituciones.¹⁵

Por lo que respecta al artículo 73 fracción XXIX-F, no tiene relación con la materia de las patentes, pero sí se refiere a la transferencia de tecnología, que constituye uno de los componentes de la propiedad industrial y en consecuencia dicho numeral constituye un fundamento para la legislación de la propiedad industrial.

¹⁵ *Derechos del Pueblo Mexicano*, México a través de sus Constituciones, editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados; Talleres Gráficos de la Nación; 2°. Edición, México 1994.

CAPITULO TERCERO

REQUISITOS DEL INVENTO PARA SU PATENTABILIDAD.

Se considera que la patente de invención fue la primera institución de la propiedad industrial que aparece en la historia, su protección corresponde a la idea de justicia a favor del inventor. La patente desde su misma aparición ha sido un impulso o aliciente de la creatividad humana. Fue creada para proteger las invenciones a que diera lugar el ingenio humano.

La persona que realice una invención tiene derecho exclusivo de explotar el invento en su provecho, dicha explotación puede llevarse a cabo por sí o por otros con el permiso del inventor. Este derecho se adquiere mediante el documento que otorgue el Estado.

Sin embargo, para que un inventor obtenga la protección de su creación, es necesario que la misma reúna los requisitos establecidos en la Ley para tal efecto, es decir, no basta con que su creación sea nueva, sino que deben reunirse una serie de requisitos que la ley establece para obtener la protección por parte del Estado.

En el sistema jurídico mexicano los requisitos de patentabilidad, las obligaciones y derechos que nacen del título de la patente, así como las diversas formas de concluir los derechos que la misma confiere, están previstos en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994.

En el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991, se publicó la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma que entró en vigor el 28 de junio de 1991. Esta ley fue reformada en 1994, publicándose dichas reformas en el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994. El texto de la ley empezó a tener vigencia el 1° de octubre del mismo año con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial; y es la ley vigente en materia de propiedad industrial en nuestro país.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial abrogó a la Ley de Invencciones y Marcas de 1976.

En el presente capítulo se hará referencia a las generalidades de las patentes como son su definición, un análisis de lo que es la invención precisamente por ser el objeto de las patentes. Habré de hacer referencia a los requisitos legales que debe reunir el invento para ser objeto de protección mediante la expedición de la patente; las obligaciones que tiene el titular de la patente y mencionaré cual es la autoridad facultada para otorgar las patentes.

1.- Concepto de Patente.

El término "patente", deriva del participio presente del verbo latino *patere* (estar descubierto o manifiesto), que significa por sí solo, "título o despacho real para el goce de un empleo o privilegio"; en este sentido la patente es un documento en el que se da a conocer la concesión de un derecho determinado.

La palabra patente deriva de la expresión latina *litterae patentae*, que eran las cartas en que se daba a conocer la concesión de un privilegio, un título, un empleo, un monopolio, llamadas de esta manera porque eran abiertas, expuestas para todo aquel que quisiera verlas, a contrario sensu a las denominadas *litterae Clausae*, que se enviaban a determinadas personas y eran privadas.

La patente ha sido definida por varios especialistas en la materia, los cuales la conciben en términos semejantes, en virtud de que todos concuerdan en señalar que la patente es un documento expedido por el Estado o la Administración Pública, para hacer constar un derecho exclusivo de uso de un invento que debe reunir los requisitos que la ley consigna, y que dicho derecho es durante un plazo fijo.

Para el maestro David Rangel Medina, la patente es "el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales"¹⁶.

¹⁶ RANGEL Medina, David. Ob. Cit. p 23.

Para Mantilla Molina, la patente es tanto el derecho de aprovecharse con exclusión de cualquier persona, bien un invento o sus mejoras, bien un modelo industrial, como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho.¹⁷

La organización de las Naciones Unidas ha definido a la patente como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan el producto patentado, o empleen un método o un procedimiento patentado.

La Ley de la Propiedad Industrial no da una definición de lo que es la patente, sin embargo en el artículo 9° se establece que la persona física que realice una invención, o su causahabiente tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, y el artículo 10° de la misma ley establece que dicho derecho se otorgara a través de patentes, de lo cual se deduce que la patente es el documento para hacer constar el derecho exclusivo que tiene una persona física para explotar, por sí o por otros con su consentimiento un invento.

El derecho exclusivo que concede la patente constituye una excepción al principio de libre competencia, la cual se justifica en virtud de la contribución que hace el inventor al avance tecnológico del país mediante su esfuerzo intelectual. Es por ello que a lo largo de la historia se ha buscado la forma de conseguir la protección para el inventor.

El documento de patente representa la contraprestación que el inventor recibe por su creación. Al respecto Abraham Alegria Martínez establece que no sólo representa dicha contraprestación, sino también el vehículo para difundir sus beneficios a la sociedad, durante su vigencia y aún después de haber caído en el estado de la técnica.¹⁸

¹⁷ MANTILLA Molina, Roberto, "Derecho Mercantil"; Ed Porrúa, Décimo Novena ed., México, 1979, p. 113.

¹⁸ ALEGRIA Martínez, Abraham; "La situación de la propiedad industrial en México y sus posibles resultados"; Publicado en la obra Memoria del primer Seminario sobre Derechos de Autor y transferencia de tecnología celebrado en México en el año de 1958, México, 1985, p. 77.

El tratadista antes mencionado establece que el documento patente representa importantes ventajas, sobre otro tipo de literatura científico técnica, las cuales sintetiza en:

a).- Dado que la descripción de la invención debe exponer cuál es su aporte a la técnica y describir la situación de los avances en el sector de que se trate, el documento de patente permite establecer cuál es el llamado "estado de la técnica" para un sector determinado.

b).- Los documentos de patentes constituyen una fuente de primera importancia en materia de información tecnológica que podría ser aprovechada por universidades, instituciones de investigación y desarrollo, empresas industriales, profesionales en materia de patentes e inventores, toda vez que en opinión de expertos en los países desarrollados cerca de 80% de la información tecnológica se encuentra contenida y concentrada en las patentes de invención y el restante, en revistas técnicas y publicaciones científicas. Así, estos documentos son fuentes de información sobre lo nuevo, y sobre lo que ya se conoce, es decir, el estado de la técnica.

c).- Los documentos de patentes presentan una estructura y formato normalizado, lo cual facilita al máximo el almacenamiento de la documentación y su recuperación.¹⁹

Las patentes de invención de acuerdo al artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial tienen una vigencia de 20 años improrrogables, es por esta situación que en las definiciones de patente se hace referencia a que el derecho exclusivo que tiene una persona para explotar su invento es temporal.

Al expirar el plazo que se concedió al titular de la patente, el privilegio se pone a disposición del público en general, cualquier persona interesada puede llevar a cabo la explotación del invento, se dice que el invento pasa a ser del dominio público.

Las patentes son expedidas por el Estado, en nuestro medio la autoridad encargada de otorgar las patentes de invención es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

¹⁹ Ibidem. Pags. 77-78.

2.- Concepto de invención.

Como quedó asentado, el estudio de las patentes presupone el conocimiento de lo que es una invención, lo anterior en virtud de ser la invención el objeto de la patente. Es decir, el supuesto para el otorgamiento de una patente es la existencia de un invento.

El tratar de encontrar una definición con las características intrínsecas de la invención, no es tan sencillo, es por ello que los especialistas en la materia han tratado de elaborar una que cumpla con dicho requisito.

Se entiende por invento el hallazgo o descubrimiento, a través del ingenio y meditación, o por mera casualidad, de una cosa nueva o desconocida.

La Ley de la Propiedad Industrial define la invención como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para que sea aprovechada por el hombre y satisfaga sus necesidades.

ARTICULO 15: "Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas."

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la invención como una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica.²⁰

Asimismo se define la invención como el planteamiento de un problema técnico en la industria o en el comercio y en la propuesta para resolverlo.

En el Diccionario de la Academia Española se expresa que inventar es hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero caso, una cosa nueva no conocida.

²⁰ Organización Mundial de la propiedad Intelectual; información obtenida via Internet, dirección www.OMPI.com

El estado de la técnica será el que sirva para determinar la novedad de la invención.

ARTICULO 17.- Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patentes presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta ley se realice con posterioridad.

El artículo 16 establece que serán patentables todas las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, excepto:

- I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción, y propagación de plantas y animales;
- II.- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;
- III.- Las razas animales;
- IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V.- Las variedades vegetales.

Por su parte el artículo 19 de la ley enuncia lo que no se considera invención.

ARTICULO 19.- No se consideraran invenciones para los efectos de esta ley:

- I.- Los principios teóricos o científicos;
- II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

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

IV.- Los programas de computación;

V.- Las formas de presentación de información;

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

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

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

Es importante hacer referencia a lo establecido en la fracción II del artículo 19 de la ley en el que se establece que no se consideran invenciones los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente haya sido desconocido para el hombre.

El artículo anterior se refiere al descubrimiento que es diferente al invento. Es frecuente la confusión entre invención y descubrimiento.

No todo lo que es nuevo constituye un invento, existe también el descubrimiento. Descubrir es encontrar algo que ya existía, inventar es crear algo nuevo, algo que no se conocía. El descubrimiento y el invento son diferentes, el descubrimiento consiste en dar a conocer algo que ya existía, el invento no existía, es algo nuevo.

El descubrimiento supone siempre una cosa ya existente; la invención consiste en la creación de una cosa nueva que no existía con anterioridad. Por medio del descubrimiento se ponen de manifiesto objetos, fenómenos o propiedades de los cuerpos, cuya existencia no estaba comprobada, pues había escapado a la observación ajena; por medio del invento se crean nuevos efectos técnicos con la idea de satisfacer necesidades humanas.

3.- Requisitos positivos de patentabilidad.

Para que un invento sea objeto de protección debe reunir determinadas condiciones, las cuales son de dos tipos, condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad.

El artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 16 establece los requisitos que debe reunir una invención para ser patentada:

ART. 16.- "Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley...".

En el citado artículo se establecen las condiciones positivas de patentabilidad.

Las condiciones positivas de patentabilidad atañen a la naturaleza misma de la invención, se refieren intrínsecamente a la invención. Son aquellas que deben caracterizar una invención para tener acceso a la protección, y son las siguientes:

- a) la presencia de un invento (invención);
- b) la novedad del invento;
- c) que el invento sea resultado de una actividad intelectual, y

d) que el invento sea susceptible de aplicación industrial.

a) La presencia de un invento.

No podemos hablar de patente si previamente no estamos ante la presencia de un invento, en virtud de que la patente es un documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo que tiene una persona para explotar de manera temporal un invento que satisfaga los requisitos legales; por ello se requiere primeramente para la patentabilidad la existencia de un invento.

Es decir, que para poder obtener una patente es necesario demostrar la existencia de un invento, si no hay un invento, no será otorgada por el Estado una patente, en virtud de que las patentes únicamente se otorgan para proteger inventos. Por lo anterior podemos asegurar que el invento es el objeto de las patentes de invención.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para que sea aprovechada por el hombre y satisfaga sus necesidades.

ARTICULO 15: "Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas."

b) La novedad del invento.

La novedad del invento consiste en que este último sea algo diferente a lo ya le precedió; que no haya estado comprendido en el estado de la tecnología, y además que no se haya puesto al alcance del público.

La invención debe aportar algo nuevo, algo que hasta entonces fuera desconocido, es decir, debe contribuir al progreso y a la superación de la técnica industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial refiere que se considerara como nuevo a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica; entendiéndose como estado de la técnica de acuerdo a la propia ley al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

La invención tiene que ser nueva en el sentido de que no ha sido publicada, o utilizada públicamente, no debe ser evidente, o sea que no se le ocurra a cualquier especialista del campo industrial correspondiente.

"La novedad consiste en que la invención sea algo diferente a lo que ya exista; que no haya estado comprendida en el estado de la tecnología y además que no se haya puesto al alcance del público por haberse permitido su aprovechamiento."²¹

c) Que el invento sea el resultado de una actividad inventiva.

El artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial no maneja el término de actividad intelectual, hace referencia a que la invención debe ser el resultado de una actividad inventiva, definiéndose la misma de acuerdo a la fracción III del artículo 12 de la propia ley como el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

María Carreras Maldonado explica que la altura inventiva se refiere a la situación de que el invento no debe ser evidente para un técnico en la materia, es decir, que quien posea los conocimientos en el área en que sea producida la invención, desconozca lo que el inventor ha creado, su funcionamiento y la utilidad que tendrá, todo ello por tratarse del

²¹ CARRERAS Maldonado, María; "Reglamentación Jurídica de la Propiedad Industrial", Publicado en la obra Memoria del primer Seminario sobre Derechos de Autor y transferencia de tecnología celebrado en México en el año de 1958; México, 1985, p. 157.

resultado del trabajo de una o varias personas encaminado a la creación de algo que había sido desconocido.²²

La altura inventiva alude a que el invento implique una actividad intelectual, que sea resultado de una acción mental.

d) Que la invención sea susceptible de aplicación industrial.

La definición legal de aplicación industrial la encontramos en la fracción IV del artículo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial, y se considera como la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.

Es decir, que el invento se pueda explotar por la industria. El maestro David Rangel Medina manifiesta que la aplicación industrial significa que la invención debe ser factible, realizable, susceptible de ser llevada a la práctica y no un mero principio teórico o una simple especulación que no se traduzca en una ventaja para la industria.²³

Se considera que el invento es susceptible de ser aplicado industrialmente cuando se puede fabricar o utilizar por la industria.

La aplicación industrial significa que el invento, debe satisfacer necesidades humanas, susceptible de aplicarse y usarse colectivamente.

Las condiciones negativas de patentabilidad escapan a la naturaleza del invento, son limitaciones que establece la Ley para el otorgamiento de las patentes, no obstante que el invento reúna los requisitos que establece el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial.

²² Ibidem. Pag. 158.

²³ RANGEL Medina. Ob. Cit. p 25.

Los requisitos negativos de patentabilidad se refieren a la exigencia de que el invento positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentar establecidas por la ley.

Las condiciones negativas de patentabilidad varían de ley a ley y de país a país, y obedecen a razones de orden político y económico; incluso estas condiciones negativas pueden variar en un mismo país de un régimen de gobierno a otro.

El artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán patentables los procesos esencialmente biológicos para la producción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y las variedades vegetales.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975 prohibía la expedición de patentes para los inventos relacionados con la producción de medicamentos, alimentos, y bebidas para uso humano y animal. Los anteriores son ejemplos de condiciones negativas de patentabilidad y de cómo dichas condiciones pueden variar incluso en un mismo país.

4.- Obligaciones del titular de la patente.

Una vez que el inventor ha obtenido la patente, es necesario que cumpla con las obligaciones que la ley establece, con el objeto de que dicha patente subsista.

Es importante que previo a abordar el tema de las formas de terminación de las patentes, se mencionen cuales son las obligaciones que tiene el titular de la patente, en virtud de que en caso de incumplimiento de dichas obligaciones su patente terminará.

Las obligaciones del titular de la patente están plasmadas en los artículos 23, 26, 57, 62, 63, 69, 73, 76, 77, 80-III, 199 bis y 229 de la Ley de Propiedad Industrial, y tales obligaciones son:

a) Explotar el invento patentado; de la definición de la patente, se desprende que el titular del invento patentado tiene el derecho exclusivo para explotarlo de manera temporal, sin embargo la explotación del invento no solamente constituye un derecho para su titular, la explotación del invento también es una obligación que tendrá que cumplir el titular de la misma, ya que en caso de no explotar el invento patentado, como se verá más adelante, traerá como consecuencia la caducidad de la patente.

El inventor tiene la obligación de explotar real y efectivamente su invento, no debiendo permanecer el titular de la novedad infructuoso, impidiendo el desarrollo de la industria y el conocimiento al público ya que es en general un beneficio colectivo.

b) Comprobar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la explotación del invento; aunque la Ley de la Propiedad Industrial no contenga algún artículo que lo regule expresamente, el titular de la patente tendrá la obligación de comprobar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que durante el tiempo del transcurso de la vigencia de la patente, se ha explotado el invento, ya que en caso de no comprobarlo, la patente podría concluir por caducidad por falta de explotación.

c) Comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en práctica el invento; la explotación del invento es una obligación que tiene que cumplir el titular de la patente, sin embargo puede ocurrir que el mismo no ha sido explotado por causas de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, que el titular de la patente se ha visto imposibilitado para explotarlo por causas ajenas a su voluntad. Cuando esto suceda, tendrá que comprobar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que existe una causa justificada para la falta de explotación del invento y de esa manera evitar que opere la caducidad de la patente por falta de explotación del invento.

Respecto a esta obligación es importante mencionar que la ley no contiene artículo que la regule expresamente, sin embargo la misma deriva de la obligación que tiene el titular de la patente para explotar el invento.

d) Emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado o de que existe una patente en trámite; el titular del invento patentado tendrá que dar a conocer que su invento está patentado, o bien que se encuentra una patente en trámite

relacionada con el mismo; además de constituir una obligación para el titular de la patente, se traduce en una garantía para que el sabedor de la existencia del invento, tenga conocimiento de que el mismo se encuentra patentado o pendiente de ser patentado y de esa manera evitar que se explote el mismo.

e) Pagar las anualidades oportunamente; la Ley de la Propiedad Industrial, en diversos artículos se refiere al pago de la tarifa correspondiente, en ninguno de sus artículos refiere el pago de las anualidades, sin embargo en el Diario Oficial de la Federación de 23 de agosto de 1995, se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, acuerdo que entro en vigor el 1° de septiembre de 1995, siendo el ordenamiento legal que establece el pago de derechos por cada año de vigencia de las patentes de invención. En tal virtud, el titular de la patente esta obligado a pagar los derechos respectivos por cada año de vigencia de las patentes, a los cuales se les denomina anualidades. El titular de la patente está obligado a cubrir tales derechos, y en caso de no cumplir con tal obligación operara la caducidad por falta del pago de las anualidades.

El pago de anualidades, es otra obligación que debe cumplir el titular de una patente, partiendo de la base de que si el Estado concede una patente y defiende al titular de la misma, debe haber una contraprestación por parte de sus beneficiarios, de ahí que la prestación es correlativa, y dicha respuesta es el pago de anualidades durante el tiempo que dure la concesión.

Respecto a las obligaciones de pagar las anualidades y explotar el invento patentado, es oportuno transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia:

PATENTES DE INVENCION, OBLIGACION DE LOS TITULARES DE LAS.

En la situación legal que origina la concesión de una patente, el titular de ella está obligado, frente al Poder Público, al pago del impuesto a que se refiere la fracción III del artículo 37 de la Ley de Patentes de Invención y a explotar su invento. Si no cumple con la primera obligación, dentro del plazo legal, el Poder Público declara extinguida la patente y, en el segundo caso, puede conceder a terceras personas licencia para hacer la explotación y, transcurrido el término que señala la fracción III del artículo 68, declara la extinción de la patente. En consecuencia, la patente crea una relación directa entre el titular y el poder público, de quien depende, en los términos expuestos dejar o no dejar al titular que haga la explotación, es decir, la patente no transmite un derecho

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

sobre la cosa, sino que obliga al Poder Público, en su calidad de otorgante de la patente, a garantizar su explotación exclusiva.

Amparo administrativo en revisión 8538/39. Pacheco Rogerio R. 21 de enero de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Disidente: Franco Carreño. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Quinta Epoca Tomo LXXI. Tesis: Página: 932. Tesis Aislada.

f) Acceder al otorgamiento de licencias obligatorias, si transcurrido tres años desde la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro a partir de la fecha legal, la invención no se ha puesto en práctica; la explotación de la patente debe llevarse a cabo dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de expedición, si dentro de ese plazo no se ha explotado la misma y no se ha otorgado una licencia voluntaria, cualquier persona puede solicitar la concesión de una licencia obligatoria, y el titular de la patente está obligado a otorgarla. Al respecto el artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir del otorgamiento de la patente, y siempre y cuando la patente no hubiere sido explotada, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria.

g) Comprobar, en su caso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que de modo directo o por medio de licenciatario contractual, ha estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado, para evitar la concesión de licencias obligatorias.

h) Comprobar, en su caso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la existencia de causas debidamente justificadas sobre la falta de explotación del invento, a fin de impedir el otorgamiento de licencias obligatorias; tal obligación esta relacionada con la obligación que tiene el titular de la patente para comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en práctica el invento, en virtud de que si existe una causa que justifica la no explotación del invento, la misma justificara el no otorgar una licencia obligatoria.

i).- Acceder a la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional, para evitar entorpecimiento o encarecimiento de la producción de satisfactores básicos para la población; la licencia por causa de utilidad pública tiene lugar cuando ocurre algún acontecimiento que trastorne la vida económica o social del país, en caso de que exista algún invento patentado que sea útil para hacer frente a dicho acontecimiento, la explotación de dicha patente puede llevarse a cabo mediante la concesión de licencias de utilidad pública, y el titular del invento patentado estará obligado a otorgar la licencia para la explotación del invento patentado por causa de utilidad pública.

jj).- Inscribir en el Instituto el contrato de cesión de los derechos que confiere la patente; al respecto, el primer párrafo del artículo 62 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: "los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravámenes puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto".

De la lectura del artículo antes transcrito se desprende que para la transmisión de los derechos que confiere la patente, el titular de la misma está obligado a inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la transmisión de tales derechos, para que produzca efectos en perjuicio de terceros.

k).- Inscribir en el Instituto los documentos que acrediten la concesión de licencias voluntarias de explotación del invento patentado; el artículo 63 de la ley hace referencia a las licencias voluntarias, a las cuales se hará referencia en un capítulo posterior.

El titular de la patente puede conceder mediante la celebración de un convenio, licencias voluntarias para la explotación de la patente, cuando esto ocurre, el titular está obligado a inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el otorgamiento de la licencia.

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

Las anteriores son las obligaciones más importantes que tiene que cumplir el titular de la patente para que se mantengan vivos sus derechos.

CAPITULO CUARTO

HISTORIA DE LA REGULACION DE LA PERDIDA DEL DERECHO DE PATENTE EN LA LEGISLACION MEXICANA.

En el presente capítulo se analizan las formas de terminación de las patentes que han regulado las diversas leyes en materia de patentes que han estado vigentes en nuestro país, desde el Decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo industrial, que fue la primera Ley que rigió en nuestro país en materia de patentes, hasta la Ley de invenciones y marcas de 30 de diciembre de 1975.

En el presente capítulo no se abordará lo relativo a las formas de terminación de las patentes que contempla la ley vigente, en virtud de que será tratado en capítulos posteriores.

1.- Decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo industrial.

Fue la primera ley general que se dictó en México, a pesar de que el presente decreto no fue expedido por autoridades nacionales es conveniente hacer referencia al mismo. El título que se expedía al inventor para hacer constar el derecho de uso exclusivo del invento, no era una patente, sino un certificado de invención, el cual tenía fuerza y vigor durante diez años.

En el artículo 13 se detallaban los plazos de duración de los certificados de invención, mejora e introducción, y aunque en dicho artículo no se mencionara, inherentemente en tal numeral se contemplaba la figura de la caducidad del certificado de

invencción por vencimiento normal del plazo por el cual era otorgado. Dicho artículo establecía:

ARTICULO 13: Los certificados de invencción, tendrán fuerza y vigor durante diez años, los de mejora durante siete y los de introducción durante cinco, contados desde el día de la fecha del certificado; y solo a propuesta del gobierno, aprobada por las cortes, podrá exceder de este término, el cual nunca se extenderá a más de quince años para los primeros, diez para los segundos y siete para los terceros.

Como se podrá observar, dicho numeral abría la posibilidad de una prórroga, que sólo podía ser otorgada a petición del Gobierno.

Ahora bien, el artículo 24 de dicho ordenamiento señalaba las razones por las cuales el inventor, mejorador o introductor dejaba de considerarse como tal, además de que mencionaba por primera vez la figura de la caducidad de la patente por falta de explotación:

ARTICULO 24: El inventor, mejorador o introductor, dejan de considerarse como propietarios: Primero si ceden en beneficio público su derecho; Segundo, si dejan transcurrir seis meses sin recoger el certificado y, Tercero si dejan pasar dos años sin poner en ejecución su invento, perfección o mejora.

Este artículo además de introducir la figura de la caducidad del certificado por falta de explotación, introdujo una restricción a este derecho, consistente en que el derecho de uso exclusivo se perdería en caso de que el propietario no recogía el certificado de invencción, mejora o introducción en un plazo de seis meses siguientes al de su otorgamiento.

Como se podrá apreciar, este decreto únicamente contemplaba la caducidad como forma de terminación del certificado de invencción, la cual se podía dar por el transcurso del tiempo por el cual era otorgado el certificado de invencción y por no poner en ejecución el invento, es decir, por falta de explotación.

Por otro lado, como se podrá ver, el tratamiento que este decretó otorga a las formas de terminación de los certificados de invención, es poco profunda, situación que no debe de sorprendernos en atención a la fecha en que se emitió el decreto.

Como ha quedado asentado en líneas anteriores, el presente decreto no hace alusión a las patentes, sino más bien a certificados de invención. No obstante lo anterior dicho decreto si contemplaba el derecho de uso exclusivo temporal que tenía una persona para explotar un invento, lo que en nuestro medio se conoce con el nombre de patente. Es decir aunque el decreto no le diera el tratamiento de patente a dicho derecho, si lo contemplaba con el nombre de certificado de invención.

2.- Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo industrial.

Esta es la primera ley que se expidió en México en materia de patentes después de que se consumó la Independencia de nuestro país. Consecuentemente es la primera ley de la materia de origen nacional que tuvo vigencia en nuestro país.

Respecto a los plazos de vigencia de las patentes, el artículo 7 expresaba:

ARTICULO 7: Las patentes de invención tendrán fuerza y vigor durante diez años, y las de mejora durante seis contados desde la fecha en que se hubiere planteado en cualquier punto de la República el proyecto privilegiado.

Es conveniente establecer que es lo que de acuerdo a la Ley se entendía por "planteado un proyecto de invención o mejora" puesto que es innegable que tenía relación con el cómputo del plazo de vigencia de la patente.

Al respecto el artículo 8 de la Ley expresaba lo siguiente:

ARTICULO 8: Se entiende planteado un proyecto de invención o mejora, desde el día en que se expida la patente.

Por su parte el artículo 10 de la ley, introdujo una nueva restricción al derecho de patente, pudiéndose interpretar dicha restricción, como la nulidad de la patente por haber sido planteada anteriormente por otro particular, o dicho otra manera, por carecer de novedad. El numeral de referencia establecía textualmente:

ARTICULO 10: Cuando alguno hubiere obtenido privilegio para una invención o mejora, que ya estuviere planteada sin privilegio por algún particular, perderá el privilegio aunque no se reclame por el particular dueño de la invención o perfección.

Por su parte el artículo 16 de esta ley dio origen a una nueva restricción al derecho de patente, consistente en que el propietario del derecho lo perdería cuando pretendiera hacer pasar por invención o mejora, lo que no era más que una introducción, refiriéndose el término introducción a que el invento no fuese conocido hasta ese momento en nuestro país, sin embargo si fuera conocido en otros países:

ARTICULO 16: Cuando se probare que los privilegios se han obtenido de mala fe, haciendo pasar por invención o mejora lo que no es más que una introducción, perderá la patente el que la hubiere solicitado.

El artículo 19 de la ley hacía referencia por primera vez a los derechos que se tenían que pagar por obtener la patente, y que más adelante darían lugar a otra modalidad de concluir de las patentes, es decir, la omisión en el pago de estos derechos, trae como consecuencia la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades.

ARTICULO: 19 Los derechos de una patente serán desde 10 hasta 300 pesos.

3.- Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegios a los inventores perfeccionadores.

Como consecuencia de los cambios que en aquella época se daban, esta ley resulta mucho más precisa, expensa y específica en cuanto al tratamiento que otorgaba a los diferentes aspectos del derecho de patente.

El artículo 2 de la ley establecía lo que era susceptible de privilegio, al respecto tal artículo textualmente decía:

ARTICULO 2: Es susceptible de privilegio todo descubrimiento, invención o perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo medio de producción o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un nuevo resultado o producto industrial. Son igualmente susceptibles de privilegio los productos químicos o farmacéuticos.

A su vez el artículo 3 establecía que no deberían de considerarse como nuevos una invención o perfeccionamiento cuando en el país o en el extranjero y con anterioridad a la petición del privilegio hayan recibido una publicidad suficiente para ser ejecutados, quedando exceptuados en caso de que la publicidad haya sido hecha por autoridad extranjera encargada de expedir patentes y cuando la invención o perfeccionamiento hayan sido presentadas en exposiciones celebradas en el territorio nacional o en extranjero.

En la época en que rigió esta ley, no podían ser objeto de patente las invenciones o perfeccionamientos cuya explotación era contraria a las leyes prohibitivas o a la seguridad pública, además de los principios o descubrimientos científicos mientras fueran meramente especulativos y no se tradujeran en máquina, aparato, instrumento, procedimiento u operación mecánica o química, de carácter práctico industrial; esto establecido en el artículo 4 de la ley.

Conforme a esta ley las patentes eran otorgadas por veinte años. Al respecto el artículo 13 decía:

ARTICULO 13: Las patentes se otorgaran por veinte años contados desde el día de su expedición; no obstante cuando las patentes se soliciten para objetos o procedimientos ya amparados con patentes extranjeras, el término de su duración no

podrá exceder del que falte para la expiración de la primera patente expedida a favor del solicitante.

Dicho numeral reformaba el plazo de duración de la patente contemplado en la ley antecesora, ya que era otorgada durante diez años, asimismo consideraba el aspecto internacional de la patente y se tomaba en cuenta la incidencia que podía tener el otorgamiento de una patente en un país extranjero en relación al plazo de duración de la misma.

Sin embargo dicho término podía ser prorrogado hasta por cinco años, pero únicamente en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo.

Por otro lado, la ley en comento contemplaba la figura de la expropiación como una manera de conclusión de las patentes, un nuevo modo de terminación de las mismas.

En el artículo 15 de este ordenamiento establecía las condiciones para que pudiera operar esta figura:

ARTICULO 15: Las patentes son expropiables por el Ejecutivo por causa de utilidad pública, previa indemnización cuando el libre uso de los efectos o procedimientos que fueron objeto de la patente, sea susceptible de crear un ramo importante de riqueza nacional, tenga lugar una de las siguientes circunstancias:

I.- Que el inventor o perfeccionador se niegue a permitir la explotación de su patente.

II.- Que la máquina, aparato, instrumento o procedimiento sean susceptibles de producirse y aplicarse en el país.

La presente ley contemplaba una cantidad que se tenía que pagar para poder obtener una patente.

ARTICULO 31: Las patentes de privilegio causarán un derecho de cincuenta a ciento cincuenta pesos que se pagaran en bonos de la deuda nacional consolidada.

El dueño de una patente tenía la obligación de comprobar que realmente se estaba explotando la misma, dicha comprobación la tenía que llevar a cabo ante la Secretaría de Fomento.

ARTICULO 33: El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento, está obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento dentro del término de cinco años contados desde la fecha de la patente, que los objetos o procedimientos amparados por ella se fabrican o emplean en la República, o que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo o la explotación.

El plazo dentro del cual han de acreditarse estos hechos es improrrogable.

Esta ley en cuanto a la regulación de las formas de conclusión de las patentes era más explícita, su capítulo IV regulaba la caducidad y nulidad de las patentes.

El artículo 35 de la ley era el que regulaba la caducidad, el mismo expresaba:

ARTICULO 35: Son nulas las patentes:

I.- Cuando se han expedido en contravención a lo dispuesto por los artículos 2°, 3°, y 4°. Sin embargo, cuando se ha obtenido una patente a consecuencia de una solicitud en la cual el peticionario ha pretendido y obtenido más de aquello a que tenía derecho como primer descubridor o inventor, valdrá su patente en todo aquello que tenga derecho con tal de que no contravenga lo dispuesto en la fracción siguiente, y de que al hacer la solicitud no se haya pretendido con dolo. En el caso de esta disposición, quedará reducida a lo que ella deba comprender, procediéndose como determina el artículo 39.

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

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

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

Por su parte el artículo 36 de la ley hacía referencia quienes eran los indicados para solicitar la acción de nulidad de la patente.

ARTICULO 36: La acción para pedir la nulidad de una patente ante los tribunales, puede ejercerse a instancia de parte o del Ministerio Público. *

También podrá oponerse la nulidad por vía de excepción por los que exploten o ejerzan la misma industria.

En lo relativo a la caducidad de las patentes, el artículo 37 establecía las causas por las que se podía decretar, siendo éstas; cuando hubiere transcurrido el tiempo de la concesión y no hubieren sido prorrogadas; cuando se renunciara a ellas en todo o en parte y cuando no se diera cumplimiento a lo establecido por el artículo 33.

Cuando la caducidad operara por el transcurso del tiempo de concesión y no hubiera sido prorrogada o bien cuando se renunciara a la misma en todo o en parte, la autoridad encargada de llevar a cabo la declaración de caducidad era la Secretaría de Fomento. En caso de que la caducidad de la patente operara cuando no se hubiera dado cumplimiento al artículo 33, es decir que no se explotara la patente de invención la declaración de caducidad podía ser hecha a instancia del Ministerio Público o de parte interesada

La ley contemplaba tres supuestos por los que podía operar la caducidad de la patente, siendo estas: por el simple transcurso del tiempo por el cual eran otorgadas; cuando se renunciara a la misma en su totalidad o parte de la misma y cuando no se comprobaba que se estaba explotando la misma.

Una vez que la autoridad decretaba la nulidad o la caducidad de la patente, la misma pasaba a ser del dominio público. En caso de que la caducidad de la patente hubiera operado por renuncia, si ésta hubiera sido hecha en parte sólo quedaba bajo el dominio

público la parte a la cual se renunciara, subsistiendo la patente en la parte a la que no se renunció.

El 27 de mayo de 1896 fue expedido un decreto, el cual se promulgó el 2 de junio del mismo año, el cual reformó el artículo 33 de la Ley de 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores. La redacción del artículo 33 quedó como sigue:

ARTICULO 33: El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento está obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento, al finalizar cada cinco años de duración de la patente y para conservarla por otros cinco años, que ha hecho en la Tesorería General de la Federación, al concluir los primeros cinco años el pago de cincuenta pesos como pago adicional, al terminar los diez años el pago de setenta y cinco y al fin de los quince años, el pago de cien pesos. Todos estos pagos deberán hacerse en pesos mexicanos.

El plazo dentro del cual han de acreditarse estos pagos será de dos meses, después de la conclusión del periodo de cinco años y tendrán el carácter de impromogable.

Como se podrá ver, la redacción original del artículo 33 de la ley hacía referencia a la obligación que tenía el titular de la patente, de comprobar que realmente explotaba su invento para que no le fuera decretada la caducidad de la misma; y el texto ya reformado hacía referencia a los pagos que tenía que realizar el titular de la patente cada cinco años para conservar su patente.

Con la reforma al artículo 33 se imponía al titular de la patente la obligación de realizar pagos en forma periódica (cada cinco años), lo cual puede considerarse como un antecedente de las anualidades que actualmente están obligados a pagar los titulares de las patentes de invención.

4.- Ley de patentes de invención expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el 1° de octubre del mismo año.

Esta ley fijaba el plazo de 20 años para la duración de las patentes de invención, susceptibles de ser prorrogados hasta por cinco años. Dicho plazo estaba contemplado en el artículo 15.

El artículo 2 de la ley establecía lo que era patentable.

ARTICULO 2: Es patentable:

I. Un nuevo producto industrial;

II. La aplicación de medios nuevos para obtener un resultado o producto industrial;

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

A su vez el artículo 3 hacía referencia a lo que no era patentable, incluyendo a los descubrimientos o invenciones que consistieran en dar a conocer algo que ya existía en la naturaleza por más que antes el invento fuera desconocido por el hombre; los principios o descubrimientos científicos que fueran puramente especulativos; las invenciones o descubrimientos cuya explotación fuera contraria a las leyes prohibitivas, o la seguridad o salubridad pública, a las buenas costumbres o a la moral y los productos químicos. Si eran patentables los procedimientos nuevos para obtener los productos químicos o sus nuevas aplicaciones industriales.

Como ya quedó asentado, esta ley contemplaba como plazo de duración de las patentes veinte años, dicho plazo se dividía en dos: el primero de un año y el segundo de 19 años.

Dichos plazos eran importantes en virtud de que la ley imponía el pago de derechos para cada uno de los plazos:

ARTICULO 16.- Este plazo se divide en dos: el primero de un año y el segundo de 19 años.

El derecho por el primer plazo de un año es de cinco pesos.

El derecho por el segundo plazo o sea los diecinueve restantes, es de treinta y cinco pesos.

Sin embargo dicho plazo podía ser prorrogado hasta por cinco años o más. Para obtener la prórroga era necesario dirigir una solicitud a la Oficina de Patentes, y únicamente se podía dar a juicio del Ejecutivo, previo pago que fijara propio Ejecutivo y comprobación de que la patente había sido explotada cuando menos los dos últimos años antes de la fecha de la solicitud.

El capítulo IV de la ley, hacía referencia a la explotación de la patente. La consecuencia de no explotación de la misma, era que el titular del derecho tenía que otorgar licencias obligatorias; una diferencia con las demás leyes que hasta el momento habían estado en vigor en nuestro país, pues las mismas contemplaban como consecuencia de la no explotación, la terminación del derecho de patente.

El artículo 19 establecía:

ARTICULO 19: 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 nacional, o bien si después de estos tres años se haya suspendido su explotación por más de tres meses consecutivos, la oficina de patentes podrá conceder a terceras personas licencia para hacer dicha explotación, de la manera que se previene en los artículos siguientes:

ARTICULO 20: 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 funda 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 la otra parte rindan ante la misma Oficina las pruebas que crean convenientes.

Dentro de ese mismo plazo, la Oficina tendrá facultad 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.

ARTICULO 21: Cuando el dueño de la patente de que se trata no hubiera justificado haber empezado a explotar industrialmente el objeto de ella, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 30, no se le admitirá prueba alguna, sino que de plano y sin abrir el plazo probatorio a que se refiere el artículo anterior, se concederá al solicitante la licencia pedida.

Al capítulo IX de la ley en análisis, hacía referencia a una de las formas de conclusión del derecho de patente, siendo ésta la expropiación. Al respecto, el artículo 38 de la Ley decía:

ARTICULO 38: Una patente de invención puede ser expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, haciendo que el invento respectivo recaiga desde luego bajo el dominio público, previa la correspondiente indemnización y sujetándose en lo conducente, a los mismos requisitos que para la expropiación de bienes raíces establecen las leyes vigentes sobre la materia.

Cuando se trate del invento de una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo, o en general de cualquier mejora en máquinas o municiones de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa nacional y que a juicio del Ejecutivo Federal deba ser conservada como secreto de guerra y que por lo mismo deba ser utilizada por el Gobierno Nacional, la expropiación llevada a cabo con los mismos requisitos que se establecen en el párrafo anterior, no sólo podrá comprender la patente respectiva, sino también el invento aún cuando no hubiere sido todavía patentado, y en estos casos dicho invento no caerá bajo el dominio público, sino que el gobierno se hará dueño exclusivo de él y de la patente correspondiente en su caso.

El capítulo X de la ley que se analiza, regulaba dos formas de conclusión de las patentes, la nulidad y la caducidad.

El artículo 40 establecía las causas por las cuales podía ser decretada la caducidad.

ARTICULO 40: Las patentes caducan:

I.- Al terminar el plazo de un año de que habla el artículo 16, si antes de su vencimiento no se han satisfecho los derechos del segundo plazo.

II.- Al vencerse el segundo plazo de que habla el artículo 16.

III.- Al terminar el plazo de prórroga cuando éste haya tenido lugar.

Como puede verse, la fracción I del artículo 40 establecía la caducidad de la patente por no cumplir con la obligación de pagar los derechos del segundo plazo de vigencia de las patentes, lo cual podría considerarse como un antecedente de la caducidad por falta de pago de las anualidades que debe cubrir el titular de la patente. Por su parte las fracciones II y III establecían la caducidad de la patente por el simple transcurso del tiempo, situación que sigue dándose hasta la fecha, es decir actualmente las patentes también caducan por transcurso del tiempo por el cual son otorgadas, como se analizará más adelante.

Por su parte el artículo 42 del ordenamiento legal invocado establecía lo siguiente:

ARTICULO 42: Las patentes son nulas:

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

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

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

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

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

La nulidad de las patentes únicamente podía ser decretada por autoridad judicial y la autoridad competente para conocer de los juicios de nulidad, eran los Jueces de Distrito de la Capital de la República. Las personas facultadas para ejercitar la acción de nulidad de las patentes era todo aquel que se creyera perjudicado por ellas y el Ministerio Público en los casos en que tenía interés la Federación.

5.- Ley de patentes de invención de 16 de junio de 1928.

Bajo el amparo de esta ley se otorgaban patentes para proteger lo que actualmente se conoce como los modelos industriales.

La ley en comento establecían en su artículo 2° lo que podía ser protegido a través de la expedición de una patente.

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

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

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

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

V.- Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, que ya por su nueva disposición artística, o bien por la nueva disposición de la materia, forme un producto industrial nuevo y original.

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

Respecto a lo que no era patentable esta ley contemplaba los mismos rubros que su antecesora Ley de patentes de invención expedida el 25 de agosto de 1903, agregando dos rubros más que abarcaban los sistemas o planes comerciales o financieros y los procedimientos que consistían simplemente en el empleo de una máquina o aparato, de los cuales más bien constituyen el funcionamiento, aún cuando dicho empleo sea nuevo.

El plazo máximo de duración de las patentes era de 20 años improrrogables; en caso de que surgiera un perfeccionamiento de la patente otorgada, en tal virtud, terminaba cuando concluía el plazo de la patente principal. Dicho plazo de duración de las patentes podía ser reducido a 15 años en los casos en que la invención no se hubiera llegado a explotar industrialmente durante ese tiempo en el territorio nacional.

La ley en estudio también contemplaba la obligación que tenía el titular de la patente de cubrir anualidades durante su vigencia.

ARTICULO 36.- El pago de impuestos por la expedición de las patentes de invención o de perfeccionamiento, se hará en la forma siguiente:

II.- Al expedirse la patente, después de haber sido estudiados todos los documentos, 15.00 y 5.00 respectivamente, según sea patente de invención o de perfeccionamiento. Con este pago se consideraran cubiertos los derechos por el término de tres años.

Por cada anualidad a partir del tercer año de la fecha legal de la patente, 10.00 y 5.00 respectivamente, según sea la patente de invención o de perfeccionamiento. Este pago deberá ser hecho antes del vencimiento del plazo del pago anterior; y en la forma que prevenga el Reglamento.

Los artículos 38, 39 y 41 de este ordenamiento legal, establecían las consecuencias que tenía la omisión de los pagos antes citados:

ARTICULO 38.- La falta de pago oportuno de cualesquiera de las anualidades, no traerá consigo la pérdida de los derechos de las patentes, siempre que dicho pago se verifique dentro de los seis primeros meses naturales del año siguiente al del vencimiento; pero el retraso hará incurrir en el recargo de impuestos que fije el reglamento.

ARTICULO 39.- Transcurrido el plazo de seis meses sin que se efectúe el pago, se extinguirá la patente y la invención pasará al dominio público.

ARTICULO 41.- En los casos en que la autoridad judicial revoque una resolución del Departamento de la Propiedad Industrial a consecuencia de la cual no hubiera admitido un pago, éste deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se comunicare al Departamento la resolución judicial. De lo contrario se extinguirá la patente.

La anterior es la primer forma de terminación de las patentes que contemplaba la ley en comento, es decir, la patente se extinguía por la falta del pago de las anualidades.

El capítulo V de este ordenamiento legal, hablaba de otra de las formas de terminación de las patentes, siendo ésta la caducidad por falta de explotación de la misma. Más sin embargo dicha ley no consideraba la falta de explotación del invento como una razón suficiente para extinguir el derecho de uso exclusivo, la falta de explotación traía

como consecuencia la obligación de otorgar licencias obligatorias a favor de otros particulares que lo solicitaran, con respecto de la patente de que se era dueño.

Otra forma de conclusión de las patentes que contemplaba esta ley al igual que su antecesora era la expropiación de la misma, es decir que la patente podía ser expropiada por el Ejecutivo Federal y únicamente por causa de utilidad pública y mediante indemnización, en consecuencia el invento caía bajo el dominio público.

El artículo 68 establecía que la patente se extinguía:

I.- Al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas.

II.- A los quince años a contar de la fecha de presentación de la solicitud relativa, si se trata de patente de invención o a los siete años si se trata de patente por modelo o dibujo industrial, en los casos en que no se haya explotado.

III.- Al extinguirse la patente principal con la cual están relacionados, si se trata de patentes de perfeccionamiento.

IV.- Al vencimiento de cada anualidad si no fueron satisfechos los derechos correspondientes dentro del plazo de gracia concedido por el artículo 38.

Las hipótesis anteriormente transcritas contemplaban los supuestos de conclusión de las patentes por caducidad.

Otra forma de terminación de las patentes que contemplaba dicha ley, era la nulidad, y al respecto la misma ocurría conforme al artículo 69:

I.- Cuando se haya expedido en contravención a lo dispuesto por el artículo 4° de la ley.

II.- Cuando amparen algo que no este comprendido dentro de lo que enumera el artículo 2°.

III.- Cuando la invención que ampara no tenga novedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. Pero si se practicase el examen extraordinario de novedad de patente previsto en el artículo 64; y el resultado fuere en el sentido de declarar nueva la invención, la novedad fundada en la falta de novedad por error, inadvertencia, falta de datos, sólo podrá ser declarada en el caso de que se advierta la falta de novedad dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que practicó dicho examen.

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

V.- Cuando conforme a lo dispuesto por los incisos anteriores sea nula la patente principal, si se trata de patente de perfeccionamiento de ésta.

ARTICULO 70.- La declaración de extinción o de nulidad total parcial de una patente, en los casos que proceda, se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación sin perjuicio de que la resolución administrativa puede ser reclamada judicialmente, de conformidad con el capítulo XI.

Como conclusión podemos establecer que la ley en estudio contemplaba como forma de conclusión de las patentes la caducidad, la nulidad y la expropiación.

6.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

A consecuencia directa del desarrollo tecnológico de esa época, la presente ley resultó ser más avanzada que sus antecesoras.

El artículo 4° de dicha ley consideraba como invención patentable lo mismo que era reputado como tal por el artículo 2° de la ley de 1928, y el artículo 6° señalaba lo que era patentable, reproduciendo sustancialmente lo establecido por el artículo 4° de su antecesora, aún cuando introdujo como no patentables:

III.- Las simples ideas o concepciones que no impliquen una adaptación de carácter industrial como lo requiere el artículo 4° de esta ley, y

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

Durante la vigencia de esta ley, las patentes expedidas tenían una duración de menor a la que contemplaba la ley anterior, ya que señalaba como plazo máximo de duración de las patentes el de 15 años improrrogables.

La consecuencia de la falta de explotación de las patentes estaba establecida en el artículo 41 en los siguientes términos:

El plazo de 15 años, se reducía a 12 años en los casos en que la invención no se hubiese llegado a explotar industrialmente durante ese tiempo en el territorio nacional, salvo que se compruebe la imposibilidad o dificultad material para haberla explotado.

En otro orden de ideas, este ordenamiento legal hacía la distinción entre las patentes y los modelos y dibujos industriales; y se establecía que el plazo de duración de la vigencia de los mismos era de 10 años improrrogables.

Respecto a las formas de conclusión de las patentes, esta ley contemplaba las mismas que su antecesora.

La falta de pago oportuno de las anualidades de vigencia de las patentes, no afectaba la validez de la misma, siempre que dicho pago se efectuara antes del día primero de julio

del año siguiente al de su vencimiento. Si transcurría el plazo de gracia sin que se efectuara el pago, la patente caducaba y la invención pasaba al dominio público.

Por lo que hace a la falta de explotación del invento, no causaba la pérdida del derecho de uso exclusivo que se confería al titular de la patente, la consecuencia directa de la no explotación era la reducción del plazo original de la vigencia.

La expropiación era regulada por esta ley en términos semejantes a sus antecesoras, es decir, la patente podía ser expropiada por el Ejecutivo Federal únicamente por causa de utilidad pública y previa indemnización, pasando la patente al dominio público.

En lo referente a la nulidad como forma de conclusión de las patentes, esta ley establecía en su artículo 93 las mismas causales que establecía la ley de 1928 en su artículo 69.

Respecto a la caducidad es pertinente hacer notar que las tres causas que la provocaban estaban previstas en el artículo 94 de la ley.

ARTICULO 94.- Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público;

I.- Al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas.

II.- A los doce años a contar de la fecha de presentación de la solicitud relativa, si se trata de patentes de invención y de mejoras, a los 7 años si se trata de patente por modelo o dibujo industrial, en los casos en que no se haya explotado.

III.- Al vencimiento de cualquier anualidad, si no se satisfacen los derechos correspondientes dentro del plazo de gracia a que se refiere el artículo 45 de este ordenamiento.

La autoridad competente para decretar la nulidad de la patente era una autoridad administrativa, es decir, la Secretaría de Economía Nacional y podía decretar la nulidad de

oficio, a petición de parte, o a petición del Ministerio Público cuando tuviera interés la Federación.

7.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975, reformada en 1987.

Esta ley como consecuencia lógica del año en que fue expedida, resultó mucho más avanzada y completa que todas sus antecesoras y la misma rigió en el país hasta el año de 1987, año en el que se le incorporan algunas reformas.

Fue la primera ley que estableció ciertos requisitos para que un invento fuera patentado. A diferencia de sus antecesoras, que únicamente enlistaban todo lo que era patentable, esta ley establecía los requisitos que debía reunir un invento para ser protegido a través de la expedición de una patente, así como enlistaba lo que no era patentable. Dichos requisitos se establecían en el artículo 4°.

ARTICULO 4°.- Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta ley.

También será patentable aquella invención que constituya una mejora de otra y cumpla con los requisitos del párrafo anterior.

Los requisitos que establecía el artículo antes transcrito eran:

- a).- La presencia de un invento nuevo;
- b).- Que ese invento fuera resultado de una actividad inventiva;
- c).- Que el invento fuera susceptible de ser aplicado en la industria.

En los términos de la ley en estudio, una invención implicaba una actividad inventiva cuando el invento no resultaba evidente para un técnico en la materia, y a su vez

el invento era susceptible de aplicación industrial si se podía fabricar o utilizar por la industria.

Esta ley introdujo cambios, ya que su artículo 9° especificaba lo que no se consideraba una invención. Dicho artículo reproducía algunas de las hipótesis establecidas por el artículo 6° de la ley de 1942.

I.- Los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos.

II.- El descubrimiento o invención que consiste simplemente en dar a conocer o hacer patente algo que ya existe en la naturaleza, por más que antes del invento fuese desconocida para el hombre.

III.- Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad, caracteres tipográficos, las reglas de juegos, la presentación de información y los programas de cómputo.

IV.- Las creaciones artísticas literarias.

V.- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos.

Por su parte el artículo 10° de la Ley de Invencciones y Marcas de 1975, señalaba aquellas cosas que no eran patentables:

ARTICULO 10°.- No son patentables:

I.- Las variedades vegetales y las razas animales así como los procedimientos biológicos para obtenerlas.

II.- Las aleaciones.

III.- Los productos químicos exceptuando los nuevos procedimientos industriales de obtención y sus nuevos usos de carácter industrial.

IV.- Los productos químicos farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas.

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

VI.- Las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear.

VII.- Los aparatos y equipos anticontaminantes, ni los procedimientos de fabricación, modificación o aplicación de los mismos.

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

IX.- La aplicación o el empleo, en la industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria y los procedimientos que consisten simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcionen según principios ya conocidos con anterioridad, aún cuando dicho empleo sea nuevo.

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

Algo interesante de esta ley, es que fue la primera en diferenciar que era lo que no se consideraba como nuevo, de aquello que no era patentable.

Cuando se solicitaba una patente y el invento no reunía los requisitos establecidos en el artículo 4° de este ordenamiento, se comunicaba tal situación al interesado para que en un plazo de dos meses cumpliera con los requisitos que le fueron exigidos; si no se satisfacían los requisitos o bien eran cumplidos fuera del término de dos meses, se tenía por abandonada la patente.

Respecto al plazo de duración de las patentes, el artículo 40 de la ley establecía:

ARTICULO 40.- El plazo de vigencia de las patentes será de diez años improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título; pero se tendrá como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de la solicitud.

En cuanto a la explotación de la patente, la presente ley introdujo innovaciones, en virtud de que su antecesora no contemplaba la caducidad de la patente de falta de explotación, situación que si fue contemplada por la ley en comento, ya que la falta de explotación de la patente provocaba su caducidad.

ARTICULO 41.- El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional.

La explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de 3 años contados desde la fecha de expedición de la patente.

ARTICULO 43.- La patente caducará si vencido el plazo a que se refiere el artículo 41, transcurre más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación ni dentro de este último lapso se hubieren solicitado licencias obligatorias.

La nulidad de las patentes era tratada por el artículo 59 de la ley en forma muy similar a como era regulada por los artículos 69 de la ley de 1928 y 93 de la ley de 1942, ya que la fracción I de esta ley establecía que las patentes eran nulas cuando se hubieren expedido en contravención a la ley o cuando amparen algo que estuviera comprendido dentro de lo que enumera la ley como no patentable.

El artículo 60 señalaba a partir de cuando operaba la nulidad de la patente.

ARTICULO 60.- La declaración de nulidad de una patente se retrotraerá a la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Por otro lado, la autoridad competente para dictar la nulidad de la patente lo era la Secretaría de Industria y Comercio.

Por cuanto hace a la caducidad como forma de conclusión de las patentes de invención, el artículo 62 establecía:

ARTICULO 62.- Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas y en los demás casos establecidos en esta ley.

De acuerdo con esta ley, las patentes caducaban cuando transcurria el plazo por el cual eran otorgadas y como ya quedo asentado, por falta de explotación de la misma.

Es importante mencionar que en esta ley no se reguló lo referente a la caducidad de las patentes por falta de pago de las anualidades.

Respecto a la expropiación como forma de conclusión de las patentes, este ordenamiento le dio un tratamiento muy similar al que le dieron las leyes que le antecedieron.

No obstante que la presente ley no contemplaba lo referente a la caducidad de las patentes por falta del pago de las anualidades, dicho modo de conclusión de las patentes era regulado en la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981.

El artículo 5° de la citada Ley Federal de Derechos establecía que tratándose de anualidades el contribuyente efectuará el entero del derecho en el mes de diciembre del año anterior a aquel a que corresponda el pago y deberá presentar el comprobante del entero a la dependencia que preste el servicio, a más tardar el 15 o al siguiente día hábil si aquel no lo fuere, del mes de enero siguiente.

Si el servicio, cuyas cuotas se paguen por anualidades, se solicita después de los primeros 15 días del mes de enero de que se trate, el entero del derecho deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud y el comprobante de pago se entregará a la dependencia correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se hizo el entero. Las subsecuentes anualidades se pagarán conforme al párrafo anterior.

En el supuesto de que el contribuyente no haga la presentación de los comprobantes de pago a que se refiere este artículo en los plazos citados, la dependencia prestadora del servicio dejará de proporcionarlo.

De la lectura del último párrafo del artículo anteriormente referido, se deduce que la consecuencia que acarrea la falla del pago de las anualidades de la patente, era que la Secretaría dejará de reconocerla, no otorgando la protección para la explotación del uso exclusiva del invento.

A su vez el artículo 63 de dicho ordenamiento establecía:

ARTICULO 63.- Por la solicitud, expedición y vigencias de patentes a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

III.- Por la expedición de títulos incluyendo las tres primeras anualidades de vigencia; \$2,500.00

IV.- Por cada anualidad de vigencia a partir de la cuarta hasta la décima; \$1,000.00.

Al otorgarse la patente deberán pagarse los derechos de expedición del título, y las tres primeras anualidades de la misma. La obligación de pago de las anualidades es a cargo del titular de la patente y es transferible.

La falta de pago oportuno de alguna anualidad de una patente no afectara su validez, siempre que dicho pago se efectúe dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible.

Reformas de 1987 a la Ley de Invencciones y Marcas de 1975.

En el año de 1987 la Ley de Invencciones y Marcas sufrió importantes reformas, sin embargo únicamente haremos referencia a los artículos reformados que tienen relación con el tema de esta tesis.

El primer artículo reformado que nos interesa es el artículo 10, al cual se adicionaron varias fracciones en las que se contemplaron nuevos rubros de lo que no era patentable.

Las fracciones I, II, V, VI, VII y XI expresaban lo mismo que las fracciones I, II, IV, VIII, IX y X respectivamente, del artículo 10 de la ley.

Respecto a los cambios, las fracciones III, IV, VIII, IX y X establecían que no era patentable:

III.- Los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos o modificarlos.

IV.- Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que conforme al dictamen de seguridad nuclear y salvaguardias, se considere que no afectan la seguridad nacional.

En todo caso la comisión se limitará a determinar si la invención sometida al estudio puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base en la determinación de la comisión no cabe el recurso de reconsideración administrativa.

VIII.- Los procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: **farmacéuticos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellas con actividad biológica.**

IX.- Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades.

X.- Los productos químicos.

Otro precepto que se reformó fue el artículo 31, mismo que quedó como sigue:

ARTICULO 31.- Cuando proceda la expedición de la patente se notificara al solicitante para que dentro del término de dos meses cumpla con los requisitos necesarios para la publicidad y cubra los derechos por expedición del título. Si no lo hace dentro de dicho término, se tendrá por abandonado el trámite.

Por su parte el texto del artículo 40 que establecía como plazo máximo de duración de las patentes el de 10 años improrrogables, fue reformado en virtud de que a partir de dicha reforma el plazo máximo de duración de las patentes se aumentó a 14 años.

Respecto a los artículos que contemplaban las formas de conclusión de las patentes, el artículo 48 fue modificado quedando de la siguiente forma:

ARTICULO 48.- La patente caducará dentro del término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, salvo que el titular compruebe satisfactoriamente ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la explotación de dicha patente en los términos establecidos en esta ley.

El pago de regalías derivadas de una licencia obligatoria terminará con la vigencia de la patente, ya sea que ésta caduque por alcanzar el término por el cual fue concedida o bien, por el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior.

En otro orden de ideas, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de agosto de 1988, se publicó el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual en sus artículos 54 y 62 regulaba lo referente a la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades y de la revocación de la patente respectivamente.

ARTICULO 54.- La vigencia de las patentes y de los certificados de invención será de 14 años improrrogables, siempre que oportunamente se paguen las anualidades que establece la Ley Federal de Derechos o, a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible.

La falta de pago de cualquier anualidad, dentro del plazo a que se refiere el párrafo precedente, traerá como consecuencia la caducidad de la patente o del certificado de invención sin necesidad de declaración expresa, pero se ordenará la publicación de la caducidad en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

El titular de la patente o del certificado de invención o, en su caso, el licenciatario o cualquiera de ellos si son varios, tendrá derecho a solicitar la rehabilitación de la patente o certificado de invención caducos, siempre que la solicitud se presente dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia para el pago de la anualidad y se demuestre que se esté explotando la patente o el certificado de invención.

El artículo 62 en su parte conducente expresaba:

ARTICULO 62.- Si la información proporcionada por el titular de la patente a los licenciatarios, en términos del artículo 57 de la ley, es insuficiente para explotar la invención, deberán manifestarlo a la Secretaría, quien previa audiencia de las partes resolverá si procede o no el suministro de mayor información. De considerar que el titular de la patente debe proporcionar al licenciatario mayor información, la Secretaría apercibirá al titular con la revocación de la patente si no lo hace.

Transcurrido el término del apercibimiento sin que el titular de la patente haya cumplido con lo dispuesto por la Secretaría, procederá la revocación de ésta.

8.- Ley de la Propiedad Industrial de 1991.

Esta ley es la que actualmente se encuentra vigente en nuestro país en materia de patentes de invención, es la primer ley que regula la mayor parte de las instituciones de la propiedad industrial. No se refiere ya únicamente a las patentes y marcas, sino que abarca un mayor número de instituciones de la propiedad industrial como son los modelos industriales, los dibujos industriales, los modelos de utilidad, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen, los trazados de circuitos integrados, etcétera.

Referente a esa ley, en el presente capítulo únicamente se hará referencia a cuestiones generales sobre las patentes, omitiendo las formas de conclusión, en virtud de ser esto materia de subsecuentes capítulos.

El artículo 9° de la ley vigente en materia de patentes de invención establece:

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

El artículo 10 refiere la manera en que se hará constar el derecho a que hace referencia el artículo anteriormente transcrito:

ARTICULO 10.- El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

De los artículos anteriores se desprende que la patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo de explotación de un invento.

Es importante mencionar que el artículo 9° únicamente hace referencia a las personas físicas, no obstante lo anterior, el artículo 11 establece que los titulares de las patentes podrán ser personas físicas o personas morales.

El artículo 16 de la ley hace referencia a los requisitos de patentabilidad.

ARTICULO 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;

III.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.

El artículo 19 establece lo que no se considera como invención:

ARTICULO 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

I.- Los principios teóricos o científicos;

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

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

IV.- Los programas de computación;

V.- Las formas de presentación de información:

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

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

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

Respecto al lapso de duración de las patentes, esta ley amplió el plazo máximo de duración respecto de sus antecesoras, dicho plazo dejó de ser de 14 años y en la actualidad es de 20 años improrrogables, y empieza a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esta ley regula como formas de conclusión de las patentes, la caducidad y la nulidad.

CAPITULO QUINTO

MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. (TERMINACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE POR CADUCIDAD).

La ley de la Propiedad Industrial vigente en nuestro país, contempla como formas de concluir el derecho de patente la caducidad y la nulidad.

La primer forma de conclusión de las patentes que regula la ley de la Propiedad Industrial es la caducidad, al respecto el artículo 80 de la ley establece:

ARTICULO 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa prevista para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III.- En el caso del artículo 73 de esta ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

La caducidad de las patentes opera por diversas circunstancias, siendo estas: por el vencimiento del plazo por el cual son otorgadas, por su falta de explotación y por falta de pago de las anualidades.

Previo al análisis de las circunstancias por las que opera la caducidad, es menester hacer referencia a lo que se entiende por caducidad.

Para tratar de definir lo que es la insitución de la caducidad, se hará una breve referencia a sus orígenes en el Derecho Romano.

Señala el tratadista Ernesto Gutiérrez y González, que los antecedentes más remotos de la caducidad los encontramos bajo el Gobierno de Augusto, en lo que se ha llamado como leyes caducarias, las cuales fueron dos:

- La Julia de Maritandis Ordinibus, y

La Papia Poppaea.

A través de dichas leyes se trato de intervenir en el problema demográfico de Roma, toda vez que en esa época todos los habitantes rehuían al matrimonio y cuando celebraban éste, hacían lo posible por no tener descendencia, pues ello les limitaba su libertad de acción. Por medio de dichas leyes se establecieron castigos y recompensas en materia de sucesiones testamentarias, con la expedición de dichas leyes se buscó alentar el matrimonio e incrementar la procreación de hijos legítimos.

Dichas leyes imponían la pérdida del derecho a heredar a los célibes, a menos que contrajeran matrimonio dentro de cierto plazo; a los casados sin hijos y a los que no procrearan en un determinado tiempo; en cambio los ciudadanos casados y con hijos, eran favorecidos con las porciones hereditarias.²⁴

Debería de asumirse voluntaria y conscientemente, el estado de casado si se era no casado, o engendrar uno o más descendientes si se era casado y no se tenía descendencia, y si no lo hacían no nacía el derecho a heredar.

De lo anterior se desprende que la caducidad fue una sanción condicionada, por no realizar voluntaria y conscientemente un hecho positivo en un determinado tiempo. Dicha sanción impedía el nacimiento de un derecho. La única manera de evitar la sanción era cumpliendo con los actos establecidos por la ley dentro del tiempo que la misma establecía.

²⁴ GUTIERREZ y González, Ernesto; "Derecho de las Obligaciones", Ed Porrúa; pags. 945 y 946.

La palabra caducidad tiene diversos significados, como los que se transcriben a continuación.

Etimológicamente, caducidad proviene de caducus, que significa decrépito o muy anciano, lo poco durable.

"Caducidad, es la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, sea por falta de uso, por terminación del plazo u otro motivo, alguna ley, decreto, costumbre, instrumento público, etcétera. La caducidad pertenece al campo de dejar de ser".²⁵

Retomando el concepto transcrito, en el que se establece que caducidad es acabarse o extinguirse una ley o instrumento público, en tal definición se contemplan dos supuestos por los que opera la caducidad de la patente, siendo éstos por falta de uso y por terminación de plazo. Es decir dicha definición de caducidad abarca en cierto modo, dos supuestos que contempla la Ley de la Propiedad Industrial para que opere la caducidad de las patentes, siendo éstas por falta de explotación y por el vencimiento del plazo por el cual son otorgadas. Y como se puede ver dicha definición queda abierta al establecer que la caducidad puede operar por otro motivo, como podría ser el tercer supuesto por el que opera la caducidad de las patentes, siendo por falta de pago de las anualidades.

La caducidad también es definida como la "acción y efecto de caducar, perder su fuerza una ley o un derecho. Calidad de caduco".²⁶

"Caducar, acabarse, extinguirse o perderse alguna cosa".²⁷

"Extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso".²⁸

²⁵ Enciclopedia Jurídica OMEBA; Tomo II, única edición, Buenos Aires, Argentina, pags. 481-483.

²⁶ Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Ed. Abril, S. A., Vol. Primero, Sao Paulo, Brasil, 1972; p. 228.

²⁷ ESCRICHE; Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia", nueva edición, Ed. Editorae Impresora Norbaja; California, México, 1974; p. 391.

²⁸ DE PINA, Rafael; "Diccionario de Derecho"; Ed Porrúa, S. A.; México 1973; p. 81.

Doctrinalmente también ha sido definida la caducidad, sin embargo existe discrepancia sobre el contenido y naturaleza jurídica de la institución. La caducidad a menudo suele ser confundida con la prescripción.

El maestro Ernesto Gutiérrez y González establece que "por caducidad debe entenderse una sanción que se pacta o se impone por la ley, a una persona que dentro de un plazo convencional o legal, no realiza voluntariamente y conscientemente, una conducta positiva pactada, o que determina la ley, para hacer que nazca, o para que se mantenga vivo, un derecho sustantivo o procesal según sea el caso."²⁹

El citado jurista establece que la sanción consiste en la extinción del derecho, bien porque no nace, o bien porque ya nacido se pierde.

El tratadista Manuel Bejarano Sánchez, en su obra "Obligaciones Civiles" establece que la institución de la caducidad consiste en la decadencia o pérdida de un derecho, nacido o en gestación, porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica imponía, como necesario para preservarlo.

Establece que la definición de la caducidad implica los siguientes elementos:

a).- Puede afectar derechos ya nacidos o expectativas de derechos. Ya que implica la pérdida de un derecho nacido o en gestación, señala que la caducidad es una causa extintiva de derechos, pues al ocurrir termina con las facultades jurídicas y con las obligaciones correlativas.

b).- Suprime derechos sustantivos o procesales. Los derechos sustanciales y los adjetivos pueden desaparecer por caducidad.

c).- El titular del derecho o de la expectativa del derecho ha omitido realizar dentro del plazo determinado una conducta.

²⁹ GUTIERREZ y González. Ob Cit. pag 947.

d).- La conducta que dentro del plazo debe realizar el titular del derecho o expectativa de derecho ha sido fijada en una norma jurídica.³⁰

La caducidad es definida por diversos juristas sin embargo como señala Gutiérrez y González, en el fondo del concepto se encuentra siempre la misma sanción: no nacimiento de un derecho, o pérdida de un derecho ya nacido, por no realizar voluntariamente un acto positivo, tal y cual marcaban las leyes caducarias.³¹

La caducidad se divide en convencional y legal; la primera es la que se pacta en un contrato, y la segunda se encuentra tanto en el derecho sustantivo como en el adjetivo, debiéndose entender como una sanción que impone la ley a quien dentro de un plazo determinado no realiza voluntaria y conscientemente los actos positivos, para hacer que nazca o para mantener vivo el derecho, ya sea sustantivo o procesal.

En otro orden de ideas, como ya quedó asentado, la patente es el documento expedido por el dominio público para hacer constar el derecho temporal y exclusivo que tiene una persona para explotar un invento que reúna los requisitos legales.

Por otro lado, podemos establecer que la caducidad es la acción y efecto de acabarse o extinguirse, sea por falta de uso, por terminación u otro motivo, alguna ley, decreto, instrumento público, etcétera.

Aplicando el anterior concepto a la institución de la patente, tenemos que la caducidad de la patente es la conclusión, terminación o extinción del derecho exclusivo de carácter temporal que otorga el Estado a una persona, para la explotación de un invento que reúna los requisitos legales, ya sea por haber transcurrido los 20 años por los cuales fue otorgada, por falta de explotación del invento o bien por falta del pago de las anualidades.

1.- Caducidad de la patente por vencimiento del plazo por el cual fue otorgada.

³⁰ BEJARANO Sánchez, Manuel, "Obligaciones civiles"; Ed. Harla, 3ra. ed.; p. 512.

³¹ GUTIERREZ y González. Ob. Cit. pag. 948.

Como ya quedo establecido, el derecho derivado de una patente para su explotación exclusiva, es temporal, en virtud de que su vigencia se extiende como máximo hasta 20 años improrrogables; así lo prevé el Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

El artículo anteriormente transcrito, hace referencia a la fecha de presentación de la solicitud, por lo cual es necesario hacer referencia a las fechas que tienen relación con el otorgamiento del derecho de patente, siendo éstas: la fecha de presentación, la fecha legal de la patente, la fecha prioridad, la fecha de divulgación y la fecha de expedición.

La fecha de presentación, es el día y la hora en que se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de patente, y la misma cumple con los requisitos establecidos en la propia ley. Al respecto el artículo 38 bis de la ley establece:

ARTICULO 38 BIS.- El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II, 179 y 180 de esta ley.

En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

La fecha de presentación determinará la prelación de las solicitudes.

Por otra parte, la fecha legal de la patente es el día y la hora de la presentación de la solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en tanto que dicha solicitud reúne los requisitos de forma de patentabilidad.

Respecto a la fecha de prioridad, en el Convenio de París, se establece que la prioridad consiste en el derecho que tiene una persona que presenta una solicitud para que se le conceda una patente en un país diverso al país de origen, a que se le tenga como fecha de presentación de su solicitud, el mismo día en que presentó la solicitud en el país de origen. Al respecto el artículo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

La fecha de divulgación, tiene relación con la novedad, dicha fecha consiste en el día y hora en que se dio a conocer el invento antes de presentar la solicitud de patente. En diversas ocasiones los inventos son dados a conocer en ponencias, exhibiciones, exposiciones, etcétera; el día y hora en que son exhibidos dichos inventos, constituye la fecha de divulgación del invento.

Por último, cuando se satisfacen los requisitos exigidos para el otorgamiento de las patentes, el Estado expide un documento llamado "título de la patente", la fecha que calza a dicho título, se le denomina fecha de expedición. Esta fecha tiene gran relevancia en virtud de que el invento tiene que industrializarse a más tardar en tres años después de la fecha de expedición.

La fecha de expedición, es importante tenerla en cuenta para evitar que opere la caducidad por falta de explotación del invento.

De las fechas anteriormente mencionadas, la que se relaciona con el tema de la caducidad de la patente por vencimiento del plazo por el cual es otorgada, tal y como se desprende del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, es la fecha de la presentación de la solicitud, en virtud de que a partir de la misma empezará a contar el plazo de vigencia de la patente de invención.

Respecto a la caducidad de la patente por el transcurso del tiempo por el cual es otorgada, podemos establecer que es la pérdida del derecho de uso exclusivo del invento en virtud del proceso normal de terminación de su vida legal, constituyendo un modo normal de extinción que obedece a la temporalidad de la patente.

El plazo máximo de duración de las patentes de invención es de 20 años, dicho plazo se cuenta a partir de la fecha legal de la patente, es decir, desde el día y hora de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en tanto la solicitud reúne los requisitos de forma de patentabilidad. Tratándose de patentes en las que se reclama el derecho de prioridad, la fecha de presentación de la solicitud de patente, se retrotraerá a la fecha de presentación en la Nación en que se hubiese solicitado primero.

"Esta causal de caducidad es el modo natural de extinguirse la patente, bajo condición de que se ponga en práctica, pues de no ocurrir la realización del invento surgirá el motivo de la caducidad."³²

En el presente caso, la patente caduca de pleno derecho y cae bajo el dominio público al fenecer el término de 20 años, término que concede la ley para explotar de manera exclusiva el invento, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos legales.

La ley de la Propiedad Industrial establece que al vencimiento de la vigencia de la patente, la misma caduca.

ARTICULO 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia.

La forma de cómputo del plazo de vigencia de una patente, es una desventaja para su titular, ya que empieza a contar desde el momento en que se presentó la solicitud, y tomado en cuenta el tiempo que se tarde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en realizar los estudios correspondientes para conceder el derecho, habrán transcurrido por lo

³² RANGEL Medina, David: "Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención"; Revista El Foro; cuarta época, Número 40, enero-marzo, 1963, p. 73

menos tres años, dicho lapso es en cierta forma perdido, en virtud de que se puede considerar que no se es titular de nada.

Una vez vencida la vigencia, la patente pasará al dominio público, es decir, podrá ser explotada por cualquier persona que tenga interés en hacerlo.

El presente modo de conclusión de la patente, se encuentra regulado en la fracción I del artículo 80 de la ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece que las patentes caducan al vencimiento de su vigencia.

2.- Caducidad de la patente por falta de explotación.

La patente de invención es el documento expedido por el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para hacer constar el derecho temporal que tiene una persona física o jurídica para explotar de manera exclusiva un invento que satisfaga los requisitos legales.

El artículo 9° de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

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

Respecto al derecho exclusivo de explotación de la invención el artículo 25 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I.- Si la materia objeto de la patente es 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.

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente.

Una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concede la patente de invención, existe el derecho a la explotación exclusiva del invento patentado durante el término improrrogable de 20 años, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha legal de la patente (día de la presentación de la solicitud de la patente en tanto reúne todos los requisitos de patentabilidad).

Desde esta perspectiva se concibe a la explotación como un derecho exclusivo que tiene el titular de la patente, sin embargo, el inventor tiene no sólo el derecho de explotación, sino también la obligación de explotar el invento patentado, en virtud de que se considera que existe un interés social al respecto, precisamente porque esto afecta a la industria.

"La obligación de explotar en México los inventos patentados es uno de los requerimientos básicos para obtener una patente. Es, pudiera decirse, una condición resolutive en un pacto entre el solicitante del privilegio y la autoridad".³³

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

³³ SEPULVEDA, César. Ob. Cit. p. 86.

utilidad que directamente o indirectamente se traduzca a su vez en un beneficio económico para el inventor.³⁴

Sin embargo, cuando el titular de la patente por alguna circunstancia se encuentra imposibilitado para explotar el invento, puede liberarse de esa obligación concediendo licencias para que otras personas lleven a cabo su explotación. Las licencias son permisos para que personas distintas del titular de la patente lleven a cabo la explotación del invento patentado, dichas licencias son otorgadas mediante convenios que deberá inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La explotación de las patentes puede ser llevada a cabo por su titular o bien por terceras personas, así lo establece la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

PATENTE. LA EXPLOTACION INDUSTRIAL DE ESTA PUEDE SER HECHA POR EL TITULAR DE LA MISMA, POR UN TERCERO AUTORIZADO POR EL TITULAR Y POR UN TERCERO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE LA ECONOMIA.

Dicen los artículos 3o de la vigente ley de la propiedad industrial y su antecedente el 1o. de la ley de patentes de invención de 1928, que la persona física que haya hecho una invención patentable tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones de la ley y su reglamento, provienen los artículos 55 de la primera de estas leyes y su antecedente el 44 de la ley de patentes de invención de 1928, que si pasados tres años de su fecha legal no se explotare industrialmente una patente en el territorio nacional, la Secretaría de la economía podrá conceder a terceras personas licencias para hacer la explotación; de lo que establecen los mencionados preceptos se deduce que la explotación industrial de una patente puede ser hecha por el titular de la patente, por un tercero autorizado por el titular, y por un tercero autorizado por la Secretaría

Juicio de Amparo promovido Por Gustavo Vázquez Glumer, Contra Actos Del Secretario de Economía Nacional Toca 2530/953/2a fallado el 25 de noviembre de 1955 Amparando Por Unanimidad de Cinco votos Ponente el señor Ministro Octavio Mendoza González. Secretario Jose Orozco Lomeli La Misma Tesis, En Igual Fecha Que La Anterior y Por unanimidad de Cinco votos. Se Sustentó En el Toca 2571/953/1a Gustavo Vázquez Glumer. Ponente Mendoza González Secretario Lic Jose Orozco Lomelin

³⁴ RANGEL Medina, David; "Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención"; Revista El Foro; cuarta época; Número 40; enero-marzo, 1963, p. 74

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Informes. Epoca: Quinta Epoca. Informe 1956. Tesis: Página: 57. Tesis Aislada.

Respecto a la concesión de licencias, el artículo 63 de la Ley establece:

ARTICULO 63.- El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más patentes o registros cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Existen tres tipos de licencias, las voluntarias, las obligatorias y las licencias por causa de utilidad pública.

La licencia voluntaria, contractual o convencional, es la autorización que el titular de la patente concede a un tercero para que use el invento patentado. Es la licencia concedida mediante convenio, de la que se ha venido hablando en líneas anteriores.

La obligación del titular de la patente, es poner en práctica el invento, explotarlo, usarlo, sin embargo cuando transcurren 3 años y no lo ha explotado y tampoco ha otorgado voluntariamente una licencia para que un tercero explore el invento patentado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está facultado para otorgar una licencia obligatoria a quien lo solicite. Al respecto el artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone:

ARTICULO 70.- Tratándose de invenciones, después de 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, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

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.

La licencia obligatoria es el permiso que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a persona distinta del titular de la patente, para que realice la explotación del invento. Sin embargo la licencia obligatoria únicamente podrá ser concedida si transcurridos 3 años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o transcurridos 4 años después de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, el titular de la patente no ha explotado el invento.

Las licencias obligatorias pueden ser solicitadas por cualquier interesado en llevar a cabo la explotación del invento patentado.

Las licencias obligatorias no son exclusivas, en virtud de que no impiden la explotación de la patente por el propietario u otras personas.

ARTICULO 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 su explotación simultánea por sí mismo.

Respecto al otorgamiento de licencias obligatorias, es menester hacer referencia a lo que establece la primera parte del artículo 72 de la Ley de la Propiedad Industrial. Dicho numeral establece que antes de conceder la primer licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se le haga, proceda a su explotación; es decir, que en realidad la primera licencia obligatoria será otorgada por el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial al cuarto año después de su expedición, siempre y cuando no hubiere sido explotada.

Es decir, una vez que es solicitada una licencia obligatoria, se notificará al titular de la patente, concediéndole la oportunidad para que dentro del plazo de un año lleve a cabo la explotación del invento; en caso de que transcurra el año que se le concede al titular de la

patente para que explote el invento patentado, y esto no ocurra, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial procederá a otorgar la licencia de explotación solicitada.

Por último, la licencia por causa de utilidad pública tiene lugar cuando ocurre algún acontecimiento que trastorne la vida económica o social del país, en caso de que exista algún invento patentado que sea útil para hacer frente a dicho acontecimiento, la explotación de dicha patente puede llevarse a cabo mediante la concesión de licencias de utilidad pública.

El artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes puede 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.

La declaración a que se refiere este artículo, la realizará el Instituto de la Propiedad Industrial, previo acuerdo del Secretario de Comercio y Fomento Industrial con el Presidente de la República.

Una vez que las causas de emergencia o seguridad nacional han cesado, el Instituto publicará en el Diario Oficial la resolución que así lo declare.

La licencia de utilidad pública, es intransferible.

La explotación de la patente, al ser una obligación para su titular, al presentarse el incumplimiento de la misma, la consecuencia que trae aparejada es la caducidad del derecho de patente por falta de explotación.

Ahora bien, la explotación de la patente debe llevarse a cabo dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de expedición, si dentro de ese plazo no se ha explotado la misma, o bien no se ha otorgado una licencia voluntaria, cualquier persona puede solicitar la concesión de una licencia obligatoria. Al respecto, el artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial, transcrito con anterioridad, establece que tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir del otorgamiento de la patente, y siempre y cuando la patente no hubiere sido explotada, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria.

Transcurridos tres años después de que se otorgó la patente y el titular o sus causahabientes no la han explotado, y tampoco han otorgado una licencia voluntaria, la patente caducará. La caducidad operará siempre y cuando no sea solicitada alguna licencia obligatoria, ya que en caso de que sea solicitada alguna, el licenciataria contará con dos años más para explotar la patente.

Aunque la ley no contempla lo anterior, a mi juicio es factible que en la realidad ocurra, y en tal virtud se dará la caducidad de la patente en 3 años.

El artículo 72 de la Ley de la Propiedad Industrial establece un plazo de gracia constante de un año, para que el titular de la patente explote el invento antes de otorgar la primera licencia obligatoria.

ARTICULO 72.- Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda a su explotación.

Al solicitarse una licencia obligatoria, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial notificará al titular de la patente tal circunstancia, a partir de esa notificación, el titular tendrá un plazo de un año para que proceda a la explotación del invento. Si dentro del plazo de gracia otorgado para que proceda a la explotación del invento, esto último no ocurre, el Instituto otorgará la licencia obligatoria.

Es decir, que en realidad, la falta de explotación de la patente acarreará su caducidad al cuarto año de su vigencia, siempre y cuando en el último año de ese cuatrienio se hubiera

solicitado el otorgamiento de una licencia obligatoria. "Existe una percepción a la caducidad, y ella es que si se solicita una licencia obligatoria en cualquier tiempo antes del vencimiento de esos cuatro años, la patente, cobra nueva vida y no caducará."³⁵

Lo asentado anteriormente tiene una excepción, misma que ocurre cuando transcurren cuatro años después de la presentación de la solicitud de la patente, y dicho lapso ocurre más tarde que los tres años que tiene el titular de la patente para llevar a cabo la explotación del invento, en el entendido de que el plazo de tres años empiezan a contar a partir de la fecha del otorgamiento de la patente.

Como ya quedó asentado, la ley vigente en materia de patentes de invención, no establece lo relativo a la caducidad por falta de explotación del invento cuando no se solicite el otorgamiento de una licencia obligatoria, sino que solamente regula lo relativo a la caducidad de la patente por falta de explotación del invento una vez que se han sido solicitada una o más licencias obligatorias.

La licencia obligatoria puede ser solicitada por cualquier persona interesada dentro del año que siga a los tres primeros de la patente.

Para solicitar el otorgamiento de una licencia obligatoria, es menester que el solicitante demuestre que tiene capacidad técnica y económica para llevar a cabo la explotación del invento.

La ley únicamente contempla la caducidad de la patente una vez que se han otorgado licencias obligatorias. Al respecto la parte primera del artículo 73 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

ARTICULO 73.- Transcurrido el término de dos años contados 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.

³⁵ SEPULVEDA, César. Ob. Cit. , p. 84.

El artículo anterior establece los supuestos en los que opera la caducidad de la patente una vez que han sido otorgadas licencias obligatorias.

Antes de analizar los supuestos que establece el artículo 73, es conveniente hacer referencia a que dicho precepto legal, refiere que el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad; es decir que el Instituto decidirá si opera o no la caducidad.

El primer supuesto contemplado por el artículo 73 de la ley, es la caducidad de la patente por falta de explotación del invento, cuando transcurridos dos años de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, la concesión de la licencia; no corrigió la falta de explotación del invento patentado.

Es decir, la patente caduca si el licenciatario no inicia la explotación del invento dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha en que le fue concedida la licencia no corrigió la falta de explotación del invento patentado.

El artículo 75 de la ley establece que:

ARTICULO 75.- 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 le hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto, procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente.

El segundo supuesto establecido por el artículo 73 de la ley, es la caducidad de la patente por falta de explotación cuando a los dos años de la concesión de la primer licencia obligatoria, el titular no comprueba que el invento ha sido explotado.

El titular de la patente tiene la obligación de comprobar dentro de los dos años siguientes, contados a partir de que fue concedida la primer licencia obligatoria, que el invento ha sido explotado; si no lo comprueba dentro de ese término, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente.

Es importante mencionar que el precepto legal citado, obliga al titular de la patente a comprobar que el invento ha sido explotado y no así al titular de la licencia obligatoria, situación que a mi juicio tiene justificación en virtud de las regalías que recibe el titular de la patente con motivo de la concesión de la licencia obligatoria.

En la Ley de la Propiedad Industrial no se establece el mecanismo para que el titular evidencie esa explotación del invento.

Caducará la patente en un término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primer licencia obligatoria, si el titular de la misma no comprueba ante el Instituto la explotación del invento.

El tercer y último supuesto que establece el multireferido artículo 73 de la Ley de la Propiedad Industrial es la caducidad de la patente cuando el titular de la patente no comprueba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la existencia de una causa que justifique la falta de explotación del invento patentado, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de la concesión de la primer licencia obligatoria.

Es decir, puede ocurrir que el invento no haya sido explotado después de haberse concedido la primer licencia obligatoria, sin embargo la falta de explotación puede ser originada por alguna causa justificada, y en tal supuesto el titular de la patente tendrá que demostrar al Instituto que la falta de explotación se debió a dicha causa justificada, y en tal virtud la patente no caducará por falta de explotación.

No se ha llevado a cabo la explotación del invento patentado dentro del plazo de dos años posteriores al otorgamiento de la primer licencia obligatoria. Sin embargo, si el titular de la patente comprueba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la explotación del invento no ha sido llevada a cabo por existir una causa que así lo justifica, la patente no caducará.

La obligación de comprobar ante el Instituto la causa que justifica la falta de explotación del invento patentado, corresponde al titular de la patente, y no al licenciatario.

El titular o su causahabiente tendrán la obligación de acreditar ante el Instituto, la dificultad o imposibilidad material absoluta para no haber llevado a cabo la explotación del invento.

Una vez que es otorgada la primer licencia obligatoria, el titular de la misma tiene la obligación de explotar el invento patentado, para lo cual se le concede el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que le es otorgada la licencia, si dentro de ese término no lleva a cabo la explotación del invento, el titular de la patente tiene la obligación de comprobar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que la falta de explotación, se debió a una causa que así lo justifica, de lo contrario la patente caducará y caerá bajo el dominio público.

Los anteriores, son los tres supuestos que contempla el artículo 73 de la Ley de la Propiedad Industrial respecto de la caducidad por falta de explotación del invento patentado.

"La pena más trascendental por no explotar el invento, es la caducidad del privilegio, la caída al dominio público del invento que ampara".³⁶

La caducidad es una de las sanciones por no explotar el invento, sin embargo el otro aspecto de las sanciones por la falta de explotación del invento, es la obligación de otorgar licencias obligatorias, las cuales pueden ser solicitadas por cualquier interesado dentro del año que siga a los tres primeros de vigencia de la patente.

Sin embargo el otorgamiento de una licencia obligatoria, es únicamente una sanción que se impone al titular de la patente, y no constituye una forma de terminación del derecho de patente. Al otorgarse una licencia obligatoria, el licenciataria cuenta con el plazo de dos años para corregir la falta de explotación del invento, podría decirse que la patente recobra vida; por ello el otorgamiento de la licencia obligatoria no provoca la extinción de la patente.

Respecto a la caducidad de las patentes por falta de explotación, el tradadista Cesar Sepulveda establece que tal medida puede encontrarse bastante radical, y tal vez un tanto

³⁶ SEPULVEDA, César. "La explotación de las patentes en el derecho mexicano"; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año XV Enero-Diciembre 1977; México D. F.; p. 61.

excesiva, tal sanción parece extrema y pudiera eventualmente desalentar la presentación de patentes. La caducidad de una patente por no explotación, es una pena trascendental, y no parece obtenerse provecho con una medida tan drástica. Por una parte, si con ello se desanima a quienes proponen obtener patentes, disminuye el número de ellas. Por otra parte, la aspiración de que las patentes caigan pronto al dominio público, sobre ser una idea que no produce resultados prácticos hace que paradójicamente pierda atractivo su explotación por cualquiera, pues se carece de la exclusividad que da la patente vigente. La caducidad muy anticipada, existiendo un régimen de licencias bien estructurado, no tiene sentido y no beneficia a nadie.³⁷

3.- Caducidad de las patentes por falta de pago de las anualidades.

El Estado desde su aparición, ha tenido la necesidad de allegarse de recursos que le son necesarios para llevar a cabo sus funciones.

El Estado se allega de los recursos que le permiten realizar las funciones que le son inherentes, principalmente a través de:

- Impuestos,
- Aportaciones de seguridad social,
- Contribuciones de mejoras,
- Derechos,
- Aprovechamientos, y
- Productos.

El otorgamiento de una patente, implica que se realice una investigación con el objeto de establecer si el invento reúne los requisitos de patentabilidad, situación que genera gastos, los cuales deben ser cubiertos por el Estado; por ello, al cobrar cierta cuota durante los veinte años de vigencia de la patente, el Estado se allega de recursos para desempeñar sus funciones.

³⁷ Ibidem. Pag 66

A los ingresos que percibe el Estado por concepto de las patentes que otorga, se les denomina anualidades, y las mismas quedan comprendidas dentro de los ingresos que percibe el Estado, específicamente dentro del rubro de derechos.

La fracción IV del artículo 2° del Código Fiscal de la Federación define lo que son los derechos, en los siguientes términos:

ARTICULO 2°.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

IV.- Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

En atención a lo anterior, podemos afirmar que la anualidad es una contribución que cobra el Estado, misma que constituye un derecho, y no un impuesto, como se le ha llegado a confundir, en virtud de que el impuesto es la prestación que fija el Estado de forma unilateral y obligatoria para todo aquel que realice el acto que genera el crédito fiscal.

El derecho es una contraprestación, es decir, que el particular a cambio de la cantidad que paga, obtiene del Estado la prestación de un servicio, por el contrario el impuesto es una prestación, es decir, una cantidad que paga el particular sin recibir nada a cambio.

En virtud de que el Estado no impone la obligación al inventor de solicitar la protección de su invención mediante la expedición de una patente, sino que por el contrario, es éste quien de manera voluntaria acude ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, para solicitar que su invento sea protegido mediante la expedición de una patente, el inventor debe pagar los derechos que se establecen para realizar los estudios respectivos de la invención así como para mantenerla vigente, y en tal virtud las anualidades no constituyen un impuesto, sino un derecho.

En el caso de las patentes, el otorgamiento de las mismas genera gastos, como son los relativos a la investigación, trámite, expedición del título, etcétera. Se puede decir que el particular paga al Estado por los servicios que le presta, así como para mantener vigente el derecho que le fue otorgado.

Según Raúl Rodríguez de Lobato, los derechos son "las contraprestaciones que establece el Estado conforme a la Ley, con carácter obligatorio a cargo de las personas físicas o morales que de manera directa e individual reciben la prestación de servicios jurídicos administrativos inherentes al propio Estado en sus funciones de derecho público, y que están destinados al sostenimiento del servicio."³⁸

Se designa como anualidad, "cada uno de los años de vigencia de la patente, contados a partir de la fecha legal de ésta. El término se emplea para señalar cada una de las etapas en que se divide el plazo de la patente, para determinar y hacer el pago de derechos por concepto de vigencia".³⁹

El pago de las anualidades es una obligación que debe cumplir el titular de la patente para que se mantenga vivo su derecho, tal y como se desprende del artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 23. - La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

³⁸ RODRIGUEZ de Lobato, Raúl; "Derecho fiscal", Ed. Harla, 2ª ed., México, 1988; p. 77.

³⁹ RANGEL Medina, David. "Las patentes de invención y el pago de sus anualidades"; Revista El Foro, Número 40 Enero-Marzo 1963; pags. 65 y 66.

Para que se mantenga vigente el derecho exclusivo de explotación del invento patentado, el titular de la patente está obligado a realizar el pago de las anualidades correspondientes.

La Ley de la Propiedad Industrial, en ninguno de sus artículos hace alusión al término "anualidades", la ley vigente en materia de propiedad industrial, habla de pago de las tarifas correspondientes, no obstante lo anterior, como ya quedó asentado, las patentes otorgadas en México están sujetas al pago de las anualidades.

Como ya se dijo, las anualidades constituyen ingresos para el Estado, los cuales quedaban comprendidos en el rubro de derechos. Ahora bien los derechos como ingresos del Estado, son regulados por la Ley Federal de Derechos.

En el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1981, se publicó la Ley Federal de Derechos, en ella se establecía la obligación del titular de la patente de invención de pagar anualidades por cada año de vigencia de su patente de invención.

En la ley Federal de Derechos se regulan las contribuciones que se cobran por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, o por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación.

Cuando la ley establezca que los derechos se pagaran por mensualidades o anualidades, se entenderá que dichos pagos son previos a la prestación del servicio correspondiente. Las mensualidades y anualidades corresponden al pago de los derechos por la prestación de los servicios proporcionados durante un mes de calendario o durante el año de calendario.

La sección segunda del capítulo IV de la Ley Federal de Derechos se denominaba "Propiedad Industrial", y era la sección de dicha ley que regulaba lo relativo a las anualidades que tiene que cubrir el titular de una patente; sin embargo dicha sección fue derogada al publicarse el "Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial" en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 1995, al que haremos referencia más adelante.

En la Ley Federal de Derechos se establecían los supuestos en los que el titular de una patente estaba obligado al pago de contribuciones, siendo los siguientes:

- Por el estudio de la solicitud de patente;
- por cada derecho de prioridad;
- por el examen de novedad;
- por la reconsideración interpuesta en contra de la negativa de patente;
- por la comprobación de la explotación;
- por la revisión de cada reposición de documentación o complementación de información;
- por la expedición de títulos incluyendo las tres primeras anualidades de vigencia;
- por cada anualidad de vigencia a partir de la cuarta;
- por el registro de la fusión de titulares o de la transmisión de los derechos que confiere una patente o que pueda derivarse de una solicitud en trámite;
- por el registro o modificación de una licencia obligatoria o contractual de explotación; y
- por el cambio de nombre del solicitante o del titular de una patente.

Las anualidades a que hacía referencia la ley, correspondían al pago de derechos por la prestación de servicios proporcionados durante el año de calendario.

Una cuestión importante que establecía la comentada Ley Federal de Derechos era la situación de que al otorgarse la patente, se tenían que cubrir las contribuciones por concepto de la expedición del título y además tenían que cubrirse por adelantado las contribuciones por concepto de las tres primeras anualidades de vigencia de las patentes.

Asimismo se establecía que la obligación del pago de las anualidades era a cargo del titular de la patente, siendo transferible dicha obligación; el pago tenía que efectuarse en las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, en el Diario Oficial de la Federación de 23 de agosto de 1995, se publicó el "Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial", y el artículo Sexto transitorio de dicho

acuerdo establece que a partir de la fecha de entrada en vigor de dicha tarifa (1° de septiembre de 1995), y en lo que no se oponga a la misma, quedarán sin efectos las disposiciones administrativas en materia de aplicación de tarifas por los servicios que presta el Instituto emitidas con anterioridad; es decir, que dicho Acuerdo derogó la sección de la Ley Federal de Derechos que contemplaba las tarifas a cubrirse en materia de propiedad industrial.

A partir del 1° de septiembre de 1995 el ordenamiento jurídico que regula el pago de anualidades respecto de las patentes de invención, es el "Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial".

El artículo 1° del citado acuerdo establece:

ARTICULO 1°.- Por los servicios que presta el Instituto en materia de patentes, se pagarán las siguientes tarifas:

a).- Por la presentación de solicitudes de patentes, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley; \$3,678.00.

b).- Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo I del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; \$2,745.00.

c).- Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; \$1,830.00.

d).- Por la publicación anticipada de la solicitud de patente; \$572.00.

e).- Por la expedición del título de patente; \$1,343.00.

f).- Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como para limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite; \$245.00.

El artículo transcrito con anterioridad, establece la tarifa que deberá cubrirse por la realización de diversos trámites relacionados con las patentes de invención, sin embargo para el presente capítulo, el artículo del citado Acuerdo que más nos interesa, es el artículo 2º, que es el que regula lo relativo al pago de las anualidades que deben ser cubiertas por el titular de la patente.

ARTICULO 2º.- Por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere una patente, se pagaran las siguientes tarifas:

- a).- De la primera a la quinta, por cada una; \$391.00.
- b).- De la sexta a la décima, por cada una; \$726.00, y
- c).- A partir de la décimo primera por cada una; \$1.092.00.

Como ya dijimos, la Ley de la Propiedad Industrial en ninguno de sus artículos menciona las anualidades, únicamente se refiere al pago de las tarifas, sin embargo como se desprende del artículo 2º del Acuerdo comentado, se tendrán que pagar contribuciones por cada año de conservación de los derechos que confiere una patente, contribuciones que reciben el nombre de anualidades.

Las anualidades que deben cubrirse por la vigencia de los derechos que confiere la patente, están contempladas en el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Respecto al lugar de pago de las tarifas que establece el Acuerdo, deberá efectuarse en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o en las Instituciones de crédito que éste autorice para tal efecto.

Los sujetos obligados al pago de las tarifas, son las personas físicas o morales ya sea nacionales o extranjeras, que sean usuarios del sistema de propiedad industrial.

Ahora bien, las solicitudes de patentes no están sujetas al pago de anualidades, en tanto no se conceda esta.

Con el pago que ampare la expedición del título de la patente, se considerarán cubiertas las anualidades a partir de la fecha de presentación de las solicitudes hasta, e inclusive, el año calendario inmediato anterior a la fecha en la que se conceda la patente.

Una situación importante que establece el Acuerdo, es que al momento de efectuarse el pago correspondiente a la expedición del título de la patente, se deberán enterar también las anualidades correspondientes a ese año calendario y las de las cuatro siguientes.

Es decir, que al cubrirse las contribuciones correspondientes por concepto de expedición del título de patente, también deberán cubrirse las contribuciones correspondientes a las primeras cinco anualidades de vigencia de las patentes.

Por cuanto hace a la forma en la cual debe efectuarse el pago de la tarifa por concepto de anualidades, el Acuerdo establece que los pagos se efectuaran por quinquenios anticipados y por año calendario completo, y podrán pagarse dos o más quinquenios en forma anticipada.

Las anualidades deberán pagarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Al respecto el maestro David Rangel Medina establece que la iniciación de la primera anualidad de las patentes, coincide con su fecha legal, (día y hora de presentación de la solicitud de patente, en tanto dicha solicitud reúne los requisitos legales) y el vencimiento de dicha primera anualidad ocurre el último día del año contado precisamente a partir de la fecha legal de la patente. Consiguientemente, el principio y terminación de cada una de las restantes anualidades posteriores a la primera, se encuentran delimitados por cada año que empiece y acabe después de haber transcurrido la primera anualidad.⁴⁰

Las anualidades pueden ser clasificadas desde el punto de vista de la oportunidad en que se efectúa su pago, desde tal punto de vista el pago de las anualidades puede ser normal o anormal.

⁴⁰ Ibidem. Pag. 66.

a).- Pago normal. El Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, contiene un capítulo denominado "Disposiciones generales", y en el párrafo último de la disposición segunda se establece que las anualidades deberán pagarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la fecha de la solicitud de patente.

El pago normal de las anualidades, ocurre cuando éste se efectúa dentro del mes que corresponda al aniversario de la fecha de la solicitud de la patente. Es decir el pago de las anualidades se realiza dentro del plazo establecido por el Acuerdo.

b).- Pago anormal. La fracción II del artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial establece un plazo de gracia de seis meses para realizar el pago de las anualidades cuando dicho pago no fue cubierto oportunamente, es decir, se da una oportunidad al titular de la patente para que pague, dándose un pago anormal o extemporáneo de las anualidades.

Si el titular de la patente no cubre el pago de las anualidades respectivas dentro del mes que corresponda al aniversario de la fecha en que se solicitó la patente, la fracción II del artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, le concede un plazo de gracia de seis meses para que efectúe el pago correspondiente; si el titular efectúa el pago dentro de ese plazo de gracia, se considera que el pago fue anormal o extemporáneo.

Respecto al pago de las anualidades es importante retomar lo establecido por el Acuerdo, en el sentido que los pagos por concepto de anualidades se efectuaran por quinquenios anticipados.

El pago del primer quinquenio de vigencia de la patente tendrá que efectuarse a la expedición del título de patente. El pago del segundo y los subsecuentes quinquenios, tendrán que efectuarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la presentación de la solicitud de patente.

El titular de la patente esta obligado a pagar derechos por cada anualidad de vigencia de la misma, sin embargo el pago de las contribuciones por concepto de cada anualidad de vigencia de las patentes no tendrá que ser efectuado cada año de calendario, el

pago de dichas anualidades tendrá que ser cubierto cada cinco años; al vencimiento de cada quinquenio se tendrá que cubrir el equivalente a cinco años más de vigencia de las patentes.

El pago de las anualidades es una obligación que tiene que cumplir la persona física o moral, sea nacional o extranjera que obtenga una patente de invención. Cuando el titular de la patente cumple con dicha obligación no tendrá ningún problema con su patente.

Sin embargo, la patente caducará y en consecuencia caerá bajo el dominio público cuando por cualquier circunstancia, no se cubran oportunamente las anualidades. La consecuencia de no pagar las anualidades es la caducidad de la patente; así lo prevé la fracción II del artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a este.

La fecha de presentación de la solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es importante respecto al pago de las anualidades, en virtud de que el entero de las mismas tendrá que efectuarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la referida fecha de presentación.

El pago por concepto de anualidades se efectuará por quinquenios, respecto a la fecha de pago del primero de los quinquenios de vigencia de las patentes, no hay ningún problema, ya que en el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se establece que tendrá que efectuarse al mismo tiempo en que se efectúe el pago correspondiente a la expedición del título de patente.

Ahora bien, para efectuar el pago de los subsecuentes quinquenios, si tendrá que tomarse en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de patente, en virtud de que el pago tendrá que efectuarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la fecha de presentación de solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Una vez que ha transcurrido el mes que corresponde al aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente y no se ha realizado el pago por concepto del siguiente quinquenio de vigencia de la patente, la Ley de la Propiedad Industrial, concede un plazo de gracia de seis meses para que el titular moroso pague las anualidades omitidas.

En caso de que transcurra el plazo de gracia que se concede al titular moroso, y éste omite realizar el entero de la tarifa respectiva por concepto de vigencia de las siguientes cinco anualidades de la patente, esta última caducará y caerá bajo el dominio público.

La omisión de pago de cualquier anualidad, dentro de los plazos a que se refieren los párrafos precedentes, traerá como consecuencia la caducidad de la patente; así tenemos que la patente caducará y caerá en el dominio público en caso de que no se pague la anualidad en un plazo de seis meses a partir de que el mismo sea exigible.

Hemos hecho referencia a los supuestos que contempla la Ley de la Propiedad Industrial para que opere la caducidad de las patentes, dichos supuestos de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la ley son:

ARTICULO 80. - Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III.- En el caso del artículo 73 de esta ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por el Instituto.

El artículo 73 de la Ley establece:

ARTICULO 73.- Transcurrido el término de dos años contados 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.

El pago de las regallas derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en esta ley.

La caducidad de la patente opera por el transcurso del tiempo por el cual fue otorgada, por falta de explotación o bien por falta de pago de las anualidades. Cuando la caducidad opera por el simple transcurso del tiempo, no se requerirá que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita declaración administrativa al respecto.

Por el contrario, cuando la caducidad opere por falta de explotación o por falta de pago de las anualidades, se requerirá que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emita declaración administrativa que así lo señale.

La declaración administrativa de caducidad de la patente se substanciará conforme a lo establecido en el capítulo II del Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial.

4.- Medios para impugnar la caducidad de la patente.

Una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha emitido su declaración administrativa de caducidad de la patente, el inventor afectado puede impugnar dicha declaración mediante la rehabilitación.

Sin embargo la rehabilitación únicamente podrá ser solicitada por el titular de la patente, siempre y cuando la declaración administrativa de caducidad haya sido decretada por falta de pago oportuno de las anualidades.

La rehabilitación no opera cuando la caducidad fue originada por el transcurso del tiempo por el cual fue otorgada, por obvias razones, ni cuando se origine por falta de explotación de la patente.

La rehabilitación esta contemplada en el artículo 81 de la ley de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 81.- Se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo anterior y que se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos.

Como ya quedó asentado, la falta de pago de cualquier anualidad dentro de los plazos legales, traerá como consecuencia la caducidad de la patente, y se requerirá que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita declaración administrativa que así lo indique.

Una vez que el Instituto haya emitido declaración administrativa de caducidad de la patente por falta del pago de las anualidades, el titular afectado por la declaración de caducidad, contará con un plazo de seis meses, contados a partir de que venza el plazo de gracia de seis meses a que se refiere la fracción II del artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, para solicitar la rehabilitación de la patente caduca por falta del pago oportuno de las anualidades. La rehabilitación podrá ser solicitada siempre y cuando se cubra el pago de la tarifa que se haya omitido, más los recargos respectivos.

Los requisitos para solicitar la rehabilitación de la patente, únicamente son:

- a).- que se solicite dentro de los seis meses posteriores al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial;
- b).- que se cubra el pago respectivo a las anualidades omitidas, más los recargos respectivos

c).- que se cubra la tarifa correspondiente por el estudio de la solicitud de rehabilitación de la patente.

Al respecto el Licenciado Mariano Srdi, establece que las patentes otorgadas en México están sujetas al pago de anualidades. Se concede un plazo de gracia de seis meses para el pago extemporáneo de las anualidades. Las patentes caducan si las anualidades no son pagadas durante dichos plazos. La Ley de la Propiedad Industrial establece la restauración de las patentes que hayan caducado por falta de pago de las anualidades, siempre que los derechos respectivos y sus recargos, se cubran dentro de un plazo de seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia.⁴¹

La rehabilitación de la patente podrá ser solicitada por su titular o bien por cualquiera de los licenciatarios.

Aún cuando la Ley no lo especifique, el procedimiento a seguir para solicitar la rehabilitación de la patente, es el contemplado en el capítulo I del Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal virtud, la solicitud de rehabilitación de la patente deberá presentarse por escrito y ser redactada en español; además dicha solicitud deberá ser firmada por el interesado y estar acompañada del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, asimismo tendrá que señalarse domicilio para oír y recibir notificaciones.

El capítulo II del Título Primero del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, regula de manera más específica el procedimiento de las solicitudes que se presenten ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El artículo 4° del Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dispone:

ARTICULO 4°.- Por el estudio de la solicitud de rehabilitación de la patente caduca por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente; \$1,167.00.

⁴¹ SONI, Mariano; "Aspectos sobresalientes de la Nueva Ley Mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial"; Revista El Foro; 8° Época; Tomo IV, N° 1; México, Distrito Federal, 1991.

En el caso de que no se solicite la rehabilitación de la patente dentro del plazo señalado por la ley, la caducidad de la patente será irreversible.

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla recurso o medio alguno para impugnar la caducidad de la patente por falta de explotación, en consecuencia el único medio de defensa con el que cuenta el titular afectado una vez que se declare administrativamente la caducidad por la falta de explotación es el juicio de amparo.

Por otra parte, es obvio que la ley no contemple medio alguno para impugnar la caducidad de la patente por el transcurso del tiempo por el cual son otorgadas, ya que las mismas se otorgan por un plazo improrrogable de 20 años y en tal virtud, al cumplirse dicho plazo la patente caducará por el vencimiento del plazo por el que son otorgadas. Como ya quedó asentado es la pérdida del derecho de uso exclusivo del invento en virtud del proceso normal de terminación de su vida legal, constituyendo un modo normal de extinción que obedece a la temporalidad de la patente.

Respecto a los recursos procedentes contra la declaración de caducidad de las patentes, resulta interesante transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia:

PATENTES, CADUCIDAD DE LAS. NO ES SANCION. (IMPROCEDENCIA DEL RECURSO ORDINARIO DE REVISION ADMINISTRATIVA).

Las sanciones, entendidas como penas, presuponen una conducta contraria a la ley, realizada por el sancionado, y su finalidad es eminentemente correlativa. Por tanto, cuando se declara la caducidad de una patente por falta oportuna de los pagos que condicionan su vigencia, no puede admitirse que se le aplique una sanción al titular del derecho en esa forma extinguido. Lo anterior, porque la falta oportuna de los pagos no constituye una conducta contraria a la ley, sino simplemente el incumplimiento de una condición a la cual está sujeta la vigencia de los derechos derivados de la patente, luego entonces, la caducidad no constituye una sanción, porque mediante ella no se castiga una infracción ni se persigue ninguna finalidad correctiva. Consecuentemente, contra la resolución que declara la caducidad de una patente no procede el recurso ordinario de revisión que establece el artículo 231 de la Ley de Invenciones y Marcas, pues dicho medio de defensa se da única y exclusivamente, en contra de las sanciones administrativas impuestas con fundamento en dicha ley y además disposiciones derivadas de ella.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Amparo en revisión 1216/85. Schulemberger Sureno, S. A. 12 de marzo de 1986.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época:
Séptima Época. Volumen 205-216 Sexta Parte. Tesis: Página: 343. Tesis Aislada.

CAPITULO SEXTO

MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE (TERMINACION DEL DERECHO DE PATENTE POR NULIDAD).

"Para que el invento pueda ser objeto de protección legal a través de la patente, es necesario que se satisfagan ciertas condiciones exigidas por la ley, condiciones que en su esencia consisten en la novedad, el carácter industrial y el carácter lícito del invento".⁴²

Si el invento no es susceptible de ser protegido mediante la expedición de la patente por no reunir las condiciones legales, la ley concede la facultad para solicitar la nulidad de la patente.

Sin embargo como lo señala el maestro David Rangel Medina, la validez de las patentes también se pierde por razones que no atañen a los defectos de la invención propiamente dicha, sino al cumplimiento de formalidades legales y reglamentarias, relacionadas con la solicitud de expedición de los certificados de patente.⁴³ La validez de las patentes se pierde también por otras causas como se verá más adelante.

La concesión de una patente no garantiza de manera definitiva a su titular la validez de la misma por los veinte años por los que son concedidas. Todas las cuestiones intrínsecas de la invención no podrían resolverse en el momento del otorgamiento de la patente, ni preverse el sin número de circunstancias que atañen a la patente. Por ello se han establecido las causas de nulidad. Todas ellas garantizan a la sociedad la existencia de privilegios fundados sólo en razones justas. Por lo tanto, la patente se presumirá válida mientras no se declare su nulidad.⁴⁴

⁴² CORREA Ob. Cit. p. 11

⁴³ RANGEL Medina, David, "Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención"; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", Año III, N° 5 Enero-Junio de 1965; México, D. F.

⁴⁴ SEPULVEDA. "El sistema mexicano de propiedad industrial"; p. 201.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Respecto a lo que se entiende por nulidad, el tratadista Rafael de Pina Vara señala que es la "ineficacia de un acto jurídico, como consecuencia de la ilicitud de su objeto o fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración."⁴⁵

En el diccionario de la Lengua Española se define la nulidad en los siguientes términos; calidad de nulo; vicio que disminuye o anula la estimación de una cosa; incapacidad, ineptitud; persona incapaz, inepta.⁴⁶

La patente que no cumpla con los requisitos que la ley establece, será nula.

1.- Causas por las que puede ser decretada la nulidad de las patentes.

Para estar en posibilidades de determinar si una patente esta afectada de nulidad, será necesario que nos encontremos dentro de los supuestos que contempla la ley vigente en su artículo 78.

ARTICULO 78.- La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47.

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

⁴⁵ DE PINA, Vara Rafael; "Diccionario de Derecho"; Ed. Porrúa; p. 263.

⁴⁶ Diccionario de la Lengua Española; Real Academia Española, Tomo IV, p. 933.

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

III.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencias graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en 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 registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sólo afecte a alguna o 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.

Es precisamente el artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial el que señala las causas por las que se decreta la nulidad de las patentes. Es importante señalar que el artículo transcrito, establece los supuestos en los que puede ser decretado nulo el registro de los modelos de utilidad o los diseños industriales, sin embargo para el presente capítulo únicamente nos interesan las causas por las que deviene la nulidad de las patentes.

La fracción I del artículo 78 establece que la patente será nula cuando sea otorgada en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para su otorgamiento, considerándose como requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes los establecidos en los artículos 16, 19 y 47.

El artículo 16 establece los requisitos positivos de patentabilidad, y señala lo que aún siendo invención y reúna dichos requisitos, no podrán ser objeto de protección mediante la expedición de una patente.

ARTICULO 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.- El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;

III.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.

Como anteriormente estudiamos, las patentes se conceden solamente si la invención reúne los requisitos de ser nueva, resultado de una actividad inventiva y es susceptible de aplicarse industrialmente.

Resulta obvio que al otorgarse una patente sin reunir alguno de los requisitos de patentabilidad, la misma será nula.

Respecto a la novedad de la invención, son aplicables las tesis de jurisprudencia que se transcriben a continuación:

PATENTES DE INVENCION, NULIDAD DE LAS.

Si la patente tiene por objeto proteger una invención, y si conforme al artículo 2o. de la Ley de Patentes, se reputa como invención patentable la nueva aplicación de medios concedidos para obtener un producto o resultado industrial, debe entenderse que este producto tiene que ser nuevo, no conocido con anterioridad, pues en caso contrario no habría invención. En consecuencia, si no se trata de un invento, sino de un producto conocido en cuya fabricación se han aplicado medios conocidos, o si la variedad de todas las formas y aplicación de esos medios conocidos, no conduce a obtener algo desconocido, que sea realmente una invención, que introduzca una mejora en el arte o en la industria, debe estimarse que la resolución que declara la nulidad de la patente que ampara un producto en esas condiciones, está arreglada a derecho.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

TOMO LXIII, Pág. 3411.- Amparo Directo 6889/1939, Sec. 2a.- Calderón Miguel.- 15 de marzo de 1940.- Unanimidad de 4 votos.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Quinta Epoca.
Tomo LXIII. Tesis: Página: 3411. Tesis Aislada.

PATENTES INDUSTRIALES DE INVENCION, NULIDAD DE LAS.

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley de Patentes de Invención de 1928 y su correlativo el 93 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, una patente es nula cuando ampara algo que no es patentable, o cuando ampara algo que no tenga novedad, o cuando se haya expedido para amparar dos o más inventos, etc. Los términos de este precepto hacen indubitable que la nulidad sólo se establece en razón de lo que la patente ampara, en tal virtud, lo amparado por una patente es el contenido del capítulo de "Novedad de la Invención", y no puede declararse la nulidad de esa patente en razón del contenido de la descripción o de los dibujos, que no están amparados. Así es que una patente puede contener en su parte descriptiva cosas que no tengan novedad, y no será nula si lo que contiene en su capítulo de "Novedad de la Invención" sí es novedoso; y puede una patente referirse en su parte descriptiva a dos o más inventos, y no será nula si en su capítulo de "Novedad de la Invención" sólo contiene un invento, y puede contener en su parte descriptiva todas las cosas no patentables que se quieran suponer, y no será nula si lo contenido en su capítulo de "Novedad de la Invención" sí es patentable.

Amparo en revisión 70/50. General Motors de México, S. A. de C. V. 25 de noviembre de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Quinta Epoca.
Tomo CXXVI. Tesis: Página: 566. Tesis Aislada.

En las fracciones I, II, III, IV y V del artículo comentado, se enumeran invenciones que aún cuando reúnan los requisitos de patentabilidad, son invenciones no patentables; en tal concepto, si se otorga una patente para brindar protección a algún invento de los comprendidos en alguna de dichas fracciones, dicha patente será nula.

En resumen, una patente será nula si la misma se concedió estando en el estado de la técnica otra igual, o ya estuviera extinta otra igual; cuando siendo evidente para un técnico en la materia, se concede ésta; cuando el invento patentado no tenga posibilidad de ser utilizado en la industria; y cuando la patente fue otorgada para proteger un invento que aún cuando reunió los requisitos de patentabilidad, la ley expresamente regula que dicha

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Invención no es susceptible de ser protegida mediante la expedición de una patente de invención.

Por otra parte, el artículo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial enumera en ocho fracciones, aquello que no se considera invención. En consecuencia, en caso de que se conceda una patente para proteger algún principio teórico o científico; un descubrimiento que consista en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando con anterioridad fuese desconocido para el hombre; algún esquema, plan, regla o método para realizar actos mentales, juegos o negocios; algún método matemático; un programa de computación; alguna forma de presentación de información; alguna creación estética; obras artísticas o literarias; algún método de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano o relativos a animales; o la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma dimensiones o materiales, dicha patente concedida será nula, en virtud de que legalmente no estamos en presencia de invenciones, y como ya se mencionó, es precisamente el invento la materia de las patentes.

El artículo 47 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona lo que deberá anexarse a la solicitud de patente.

ARTICULO 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficiente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma, y en su caso para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta ley;

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

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

IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

Al presentarse la solicitud de patente, a la misma tendrán que anexarse la descripción del invento, los dibujos necesarios para la comprensión de la descripción, las reivindicaciones y un resumen de la descripción.

Si se omite anexar a la solicitud alguno de los elementos antes mencionados, y no obstante ello, la patente es otorgada, esta última será nula.

Las anteriores hipótesis son las que contempla la fracción I del artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial, en las cuales la patente será nula.

Al respecto resulta interesante lo manifestado por el tratadista Cesar Sepulveda, en el sentido de que parece problemático encontrar una solicitud de nulidad fundada en esta hipótesis, porque la invención ya sufrió el examen de los dictaminadores pero podría haber inadvertencia o falta de precaución, y esta fracción constituye una garantía que pone al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a salvo de cualquier equivocación sufrida al examinar la solicitud.⁴⁷ Es decir, si al llevarse a cabo el examen de la solicitud de la patente no se advierte algún defecto de la misma, la patente otorgada bajo ese supuesto, puede ser anulada.

La fracción comentada contempla la nulidad de la patente cuando esta es concedida violando la ley en lo que se refiere a novedad o patentabilidad.

La fracción II del artículo 78 de la ley establece que la patente será nula cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en el que se otorgó la patente.

⁴⁷ SEPULVEDA. "El sistema mexicano de propiedad industrial"; p. 206

La ley es una norma que emana del poder público, obligatoria, general, abstracta, permanente, provista de una sanción en caso de no cumplirse.

Todo acto jurídico realizado bajo el amparo de una ley debe ser llevado a cabo cumpliendo todo lo establecido por la misma. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando los actos no son realizados de conformidad con lo que establece la ley, esta última contempla una sanción para dichos actos.

En el presente caso, cuando una patente es otorgada en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, la sanción que contempla la propia ley es que la patente será nula. En consecuencia las patentes deben ser otorgadas acalando las disposiciones contempladas por la Ley de la Propiedad Industrial, de lo contrario las patentes serán nulas.

Es nula la patente que se haya otorgado en contravención de la ley que se encontraba vigente al momento en que fue otorgada.

Por otro lado, se establece en la ley que la acción de nulidad basada en esta fracción no podrá ser fundada en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente.

Por su parte la fracción III del artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la patente será nula cuando se hubiere incurrido en abandono de la solicitud durante el trámite. Será nula la patente que se expida no obstante que durante el trámite de la misma, el solicitante incurrió en alguna causa para considerar que fue abandonado el trámite de la solicitud de patente.

A continuación se hará mención de los diferentes casos en lo que de acuerdo con la ley se considera que la solicitud de patente ha sido abandonada.

a).- Se considera abandonada la solicitud, cuando el Instituto comunica por escrito a quien a hecho el trámite de la solicitud de la patente, que su solicitud la divide en varias, en virtud de que la misma no se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones que relacionadas conformen un único concepto inventivo, y el solicitante no cumple dicho

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

requerimiento, es decir, no realiza la división en un plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la solicitud. (artículo 44 de la Ley de la Propiedad Industrial)

b).- Se tendrá por abandonada la solicitud, cuando el solicitante haya tenido la obligación de transformar la solicitud de patente en una de registro o de modelo de utilidad o de diseño industrial, en virtud de que del contenido de la solicitud de patente se infirió que éste no concuerda con lo solicitado, y el solicitante no lleva a cabo dicha transformación de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación o dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el Instituto le requiera para que la transforme. (artículo 49 de la Ley de la Propiedad Industrial)

c).- Se tendrá por abandonada la solicitud, cuando el Instituto requiere al solicitante para que precise o aclare lo que considere necesario, o bien se subsanen sus omisiones, después de haber realizado el examen de forma de la documentación, y si éste no atiende el requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. (artículo 50 de la ley de la Propiedad Industrial)

d).- Se tendrá por abandonada la solicitud, cuando el solicitante no cumple dentro del plazo de dos meses el requerimiento que le haga el Instituto por escrito para que presente la información o documentación adicional o complementaria necesaria, incluida la relativa a la búsqueda o examen practica'o por oficinas extranjeras; o para que modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga las aclaraciones pertinentes cuando sea necesario a juicio del Instituto para la realización del examen de fondo y durante o como resultado del examen de fondo se detectara que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de la ley. (artículo 55 de la Ley de la Propiedad Industrial.)

e).- Se tendrá por abandonada la solicitud, cuando se comunique al solicitante que procede la concesión de la patente, y este dentro del plazo de dos meses no cumple con los requisitos necesarios para su publicación y no presenta ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. (artículo 57 de la Ley de la Propiedad Industrial)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

f).- El artículo 58 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos señalados en artículos 44, 50, 55 y 57, ya expuestos en los anteriores incisos a), b), d) y e), sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda; la solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Los anteriores son los supuestos en los cuales de acuerdo a la ley, se considera que la solicitud de patente ha sido abandonada. Si una patente es otorgada no obstante que durante el trámite se dio una causa para considerar que la solicitud fue abandonada, dicha patente será nula.

Por último la fracción IV del artículo del artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que la patente será nula cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla.

Respecto a la primer parte de la fracción IV, podemos establecer que resulta vaga, abstracta e incierta la determinación del error o de la inadvertencia y se deja a la amplia facultad discrecional que implica esta causal para quien la invoca o quien la utilice para decretar la nulidad.

La segunda parte de la fracción en comento se presentaría en caso de que el personal de la oficina de patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por error o inadvertencia otorgó la patente a quien no tenía derecho.

Las cuatro fracciones del artículo 78 anteriormente analizadas, establecen las causas por las que puede ser decretada la nulidad de las patentes.

Cuando se decreta la nulidad de la patente, los efectos que tiene son retroactivos, ya que se eliminan todos los efectos que pudo haber producido, y se considera como si esta no hubiera existido jamás. Es decir, una vez decretada la nulidad de la patente debe considerarse como que jamás existió y no produce efectos; la declaración de nulidad se

retrotrae hasta la fecha de presentación de la solicitud. Al declararse nula se infiere que la patente no produjo efectos.

La nulidad produce sus efectos tanto en el pasado como en el futuro, una patente nula se considera como si no hubiera existido jamás, hay en toda nulidad una retroactividad.

La parte final del artículo 79 de la ley establece que la declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente.

La resolución dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la cual se decreta la nulidad de la patente, producirá para su titular, la pérdida de los derechos exclusivos que se le otorgaron indebidamente. Se ha manifestado que la declaración administrativa de nulidad en realidad declara la inexistencia del derecho sobre el invento, ya que las causas de nulidad son preexistentes al título.

Una cuestión importante que debe analizarse es la oportunidad que se tiene para solicitar la nulidad de una patente otorgada indebidamente. El tiempo que se tiene para solicitar que se decrete la nulidad de las patentes va a depender de la causa de nulidad que se pretenda invocar. "El tiempo idóneo para solicitar la declaración de nulidad depende de las causales que se invoquen para que la misma se decrete."⁴⁸

Si se solicita que sea decretada la nulidad de alguna patente invocando que esta se otorgó en contravención a la disposiciones sobre requisitos y condiciones de patentabilidad, o bien fue otorgada en contravención a las disposiciones de la ley vigente en la fecha de concesión, la promoción solicitando sea decretada la nulidad de la patente podrá realizarse en cualquier tiempo.

Pero si la solicitud de declaración de nulidad de la patente invocando que se otorgó no obstante que se incumplió en abandono de la solicitud; que su otorgamiento esta viciado por error o inadvertencia graves o bien que se concedió a quien no tenía derecho a obtenerla, la promoción deberá efectuarse dentro del plazo de cinco años, contados a partir

⁴⁸ RANGEL. "Derecho Intelectual"; p. 35.



de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

El procedimiento para que se lleve a cabo la declaración de nulidad de la patente, se rige por lo establecido en el título sexto, capítulo II de la Ley de la Propiedad Industrial. A continuación se hará un breve análisis de dicho procedimiento, haciendo la aclaración de que es el mismo procedimiento que se sigue para decretar la caducidad de las patentes por falta de explotación o por falta del pago de las anualidades.

El trámite de la nulidad de las patentes se inicia con la presentación de la solicitud de nulidad de la misma.

La solicitud de nulidad de patente se presenta ante la misma autoridad que concedió la patente, es decir, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad, deberá presentarse por escrito, estar redactada en español, además de contener los requisitos de nombre del solicitante, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre y domicilio de la contraparte o de su representante, objeto de la solicitud, descripción de los hechos y fundamentos de derecho.

A la solicitud deberán acompañarse las pruebas, así como los documentos y constancias en que se funde la acción. No se admitirán pruebas posteriormente, a menos que las mismas fueran supervenientes.

En el procedimiento de declaración administrativa de nulidad se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en la documental; de igual forma no son admitidas las que sean contrarias a la moral o a derecho.

"Es un principio general de derecho que la carga de la prueba corresponde a quien quiere deducir de ciertas afirmaciones la existencia de su derecho, la prueba de la nulidad incumbe exclusivamente a quien la invoca."⁴⁹

Si la solicitud no cumple con todos los requisitos, el Instituto requerirá al solicitante para que en el plazo de ocho días subsane la omisión y de no cumplirse el requerimiento en el plazo antes indicado, se desechará la solicitud de nulidad.

Si la solicitud reúne todos los requisitos o bien no reuniéndolos se subsana la omisión en el plazo concedido, se admite la solicitud de declaración administrativa de nulidad, y el Instituto notificará al titular afectado para que en el plazo de un mes manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. El escrito mediante el cual el titular afectado formule sus manifestaciones deberá contener nombre del titular afectado, domicilio para oír y recibir notificaciones, las excepciones y defensa, las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa de nulidad y los fundamentos de derecho.

Al igual que en la solicitud inicial, deberán presentarse las pruebas, los documentos y constancias en que se funde la objeción a la solicitud de nulidad.

Si el titular afectado se encuentra imposibilitado para exhibir las pruebas por encontrarse estas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación.

Una vez que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dictará la resolución administrativa que proceda, la cual se notificará a los interesados en el domicilio que hayan señalado.

En la resolución dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto de la solicitud de declaración administrativa de nulidad, esta última puede o no ser decretada.

⁴⁹ RANGEL. - "Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención"; p. 35.

Si el Instituto decreta la nulidad de la patente, esta podrá ser nulidad total o nulidad parcial.

"Es total la nulidad de las patentes, cuando el vicio que la determina impera en todo el objeto que constituye el invento, en cuya hipótesis la nulidad afecta todos los puntos característicos de la invención."⁵⁰

La nulidad es parcial cuando la invención es afectada en parte, es decir, cuando únicamente alguna de las reivindicaciones del invento no es susceptible de ser protegida mediante la patente.

Para que una patente pueda ser afectada parcialmente de nulidad, es necesario que el invento sea divisible, es decir, deberá estar compuesto de elementos distintos, ya que si el invento no se puede dividir, no puede decretarse la nulidad parcial y se decretará la nulidad total.

La nulidad parcial, esta contemplada en nuestra legislación de modo expreso en el último párrafo del artículo 78, mismo que establece:

ARTICULO 78.- ...

Quando 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.

2.- Quien puede plantear la nulidad de la patente.

⁵⁰ RANGEL. "Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención"; p. 36

De acuerdo con la ley, el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de las patentes puede ser iniciado de oficio por la propia autoridad que otorgó la patente, es decir por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asímismo dicho procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la patente puede ser solicitado por todo aquel que se crea perjudicado con ella, o por el Ministerio Público Federal cuando la Federación tenga algún interés.

ARTICULO 79.- La declaración de nulidad se hará administrativamente por el Instituto 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 registro respectivos.

De oficio.- El procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la patente podrá ser iniciado de oficio por la autoridad que la otorgó, es decir, podrá iniciarse por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al respecto el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

ARTICULO 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

A petición de parte.- Las personas que pueden solicitar la declaración administrativa de nulidad de la patente son aquellas a quien en general, la existencia de la patente les cause un daño o sea un obstáculo. De conformidad con el artículo anteriormente transcrito, todo interesado en que se decrete la nulidad de la patente, deberá demostrar que tiene interés jurídico, además de fundar su pretensión.

Al respecto es oportuno transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia:

PATENTES. NULIDAD. INTERES JURIDICO PARA DEMANDARLA

Si de la resolución reclamada aparece que el representante de la sociedad quejosa que demanda nulidad de patente, imputó a la demandada ante la autoridad administrativa tercera perjudicada en

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

el amparo, el que un representante de está se presentó en la fábrica de aquella para decirle que estaba invadiendo la patente nacional de que es titular la empresa tercera perjudicada citada, y al contestar ésta no negó el hecho que le imputó la demandante, sino que en forma elusiva dijo que no podía afirmarlo, ni negarlo, por imprecisión en el señalamiento de la persona de que se trata, por lo que debe estimarse confesado el hecho, pues éste es propio de la sociedad demandada ante la autoridad administrativa y ella debe saber si envió o no un representante suyo en los términos indicados en la demanda y está, por lo tanto, más capacitada para identificar a su representante, pues no negó lisa y llanamente el hecho, resulta que en tales condiciones malamente puede desestimarse la acción de nulidad con base en la falta de interés de la actora, hoy quejosa; por otra parte, si la autoridad responsable tiene en su poder la escritura pública que contiene la legal existencia de la sociedad quejosa y su objeto, debe examinarla en todos sus aspectos probatorios, y no únicamente en lo relativo a la personalidad del promovente que se ostenta como representante de la sociedad quejosa, sino también para examinar el objeto social de la empresa

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 464/72. Industria Magnoplástica, S. A. 30 de octubre de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Séptima Época. Volumen 46 Sexta Parte. Tesis: Página 73 Tesis Aislada

Algunas personas que pueden solicitar la nulidad de la patente, pueden ser entre otros los siguientes:

- A quien se le ha demandado la invasión de derechos;
- La persona para quien la expedición de la patente constituya un impedimento para la fabricación del invento;
- A quien la patente constituya un obstáculo para la explotación comercial de la invención.
- La persona a quien el otorgamiento de la patente constituya un obstáculo para la utilización del procedimiento.
- Etcétera.

A petición del Ministerio Público Federal.- La declaración administrativa de nulidad de la patente podrá ser solicitada por el Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación, para lo cual se dará vista al titular de la patente de invención, lo anterior con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes.

3.- Autoridad competente para decretar la nulidad de la patente.

La autoridad competente para conocer y sustanciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de la patente, así como para emitir la resolución que corresponda, es la propia autoridad que concedió la patente, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial es su artículo 6° fracción IV, establece:

ARTICULO 6°.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.

La primer parte del artículo 79 establece que la declaración de nulidad se hará administrativamente por el Instituto.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue creado mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y esta comprendido en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La organización y competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son reguladas por su reglamento.

4.- Medios para impugnar la nulidad de la patente.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que se pueda interponer en contra de las resoluciones que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de nulidad de patentes. Con la resolución, y posteriormente con la notificación de ésta, termina el procedimiento administrativo que la ley regula.

Al no estar previsto ningún recurso ordinario para combatir las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en cuanto a la nulidad de las patentes, el único instrumento jurídico para impugnarla es el juicio de amparo indirecto, el cual deberá interponerse ante un Juez de Distrito en materia administrativa.

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

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

Contra la resolución dictada por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo indirecto, procede el recurso de revisión, el cual se sustanciara ante los Tribunales Colegidos de Circuito, también en materia administrativa, y contra la sentencia de estos no procede recurso alguno.

CAPITULO SEPTIMO

MODOS DE CONCLUIR LA PATENTE CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE (TERMINACION DEL DERECHO DE PATENTE POR EXPROPIACION).

El Estado para cumplir con sus funciones necesita allegarse de bienes, los cuales adquiere de los particulares a través de compra, ventas, donaciones, herencias, etcétera. Sin embargo también adquiere otros bienes que son necesarios para su actividad, bienes de los que se allega aún en contra de la voluntad de las particulares, como es el caso de la expropiación de bienes por causa de utilidad pública.

El Estado adquiere muebles e inmuebles a través de la expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Es importante establecer lo que debe entenderse por expropiación.

Conforme al Diccionario de la Lengua Española, la expropiación es la acción y efecto de expropiar; y expropiar es desposeer de una cosa a su propietario, dándole a cambio una indemnización, salvo casos excepcionales. Se efectúa legalmente por motivo de utilidad pública.⁵¹

Al respecto el tratadista Miguel Acosta Romero establece que "la expropiación por causa de utilidad pública es un acto jurídico de Derecho Público, por medio del cual el Estado impone al particular la transferencia de propiedad de determinados bienes, cuando los mismos son necesarios para la realización de la actividad del Estado y existe una causa de utilidad pública que así lo requiere, siempre que se cubra al particular una indemnización por causa de esa transferencia."⁵²

⁵¹ Diccionario de la Lengua Española. 20ª Edición; Tomo I. Madrid, España, 1981.

⁵² ACOSTA Romero, Miguel. "Segundo Curso de Derecho Administrativo"; Ed. Porrúa, 2ª ed., México 1993, p. 578.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"La expropiación es un acto administrativo por medio del cual se priva coactivamente de un bien, inmueble o mueble a un particular por causa de utilidad pública y mediante una indemnización."⁵³

La expropiación ha sido definida en diferentes términos por diversos autores, sin embargo todos están de acuerdo en que debe existir la causa de utilidad pública, la indemnización, así como la transferencia de la propiedad del particular a la administración pública.

Un requisito esencial para que sea procedente la expropiación de los bienes, es que exista una causa de utilidad pública, únicamente en esos casos procederá la expropiación de los bienes. Si no existe alguna causa de utilidad pública, los bienes no podrán ser objeto de expropiación.

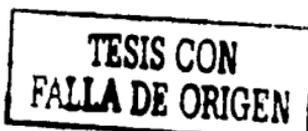
La Ley de la Propiedad Industrial no contempla la expropiación de las patentes, su antecesora, la Ley de Invenciones y Marcas, si regulaba expresamente lo relativo a la expropiación de las patentes por causa de utilidad pública, los artículos 63 y 64 eran los que regulaban la expropiación de las patentes, dichos artículos expresaban lo siguiente:

ARTICULO 63.- las patentes de invención podrán ser expropiadas por el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública, de conformidad con lo que al respecto establece la Ley de Expropiación.

En el decreto correspondiente se establecerá si la patente pasa a ser propiedad del Estado Mexicano o si cae bajo el dominio público.

ARTICULO 64.- Cuando se trate del invento de una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo, o en general de cualquier mejora en máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa nacional, que a juicio del Ejecutivo Federal deba ser conservada en secreto, y que por lo mismo sólo deba ser utilizada por el Estado, la expropiación, llevada a cabo con los mismos requisitos que establece el artículo anterior, no sólo podrá comprender la patente respectiva, sino también el

⁵³ NAVA Negrete, Alfonso; "Derecho Administrativo Mexicano"; Fondo de Cultura Económica, México 1995; p. 271.



objeto u objetos producidos, aún cuando no hubieran sido patentados todavía y, en estos casos, dichos objetos no caerán bajo el dominio público, sino que el Estado se hará dueño de ellos y de la patente correspondiente, en su caso. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no hará publicidad alguna de dichos objetos ni de las patentes que se expropien, en los casos a que este artículo se refiere.

Los artículos transcritos de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, eran los que regulaban lo relativo a la expropiación.

Sin embargo, como ya quedo asentado, la Ley vigente en materia de propiedad industrial, no contempla disposición alguna relativa a la expropiación de las patentes de invención. Al respecto el maestro David Rangel Medina, al impartir la cátedra de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifiesta que el hecho de que la ley vigente no establezca expresamente lo relativo a la expropiación de las patentes, no significa que las mismas no sean expropiables; por el contrario, la expropiación de las patentes se puede inferir de otras leyes. Manifiesta que la expropiación debe ser por causa de utilidad pública y conforme a la Ley de Expropiación, por lo tanto las patentes a su juicio si son expropiables aun cuando la ley no lo regule de manera expresa.

La misma idea sigue el tratadista Miguel Acosta Romero quien al respecto establece que se pueden expropiar derechos como los de patentes para industrializar un determinado artículo que sea de interés general para el Estado o los derechos de autor que sirven para ampliar el acervo cultural de sus habitantes.⁵⁴

Al respecto el maestro Alfonso Navarrete, en su obra Derecho Administrativo Mexicano, señala que el objeto de la expropiación es la adquisición de los bienes de particulares, y comprende la propiedad de bienes inmuebles y muebles, y por esto último esta incluida la propiedad inmaterial o propiedad intelectual, como son los derechos de autor, patentes, marcas, etcétera.

Existen tesis de jurisprudencia que se refieren a la expropiación de bienes muebles y derechos, entre las que destaca la siguiente::

⁵⁴ ACOSTA Romero Ob. Cit. p. 586



EXPROPIACION, OBJETOS MATERIA DE LA.

El propósito manifiesto del constituyente al emitir el primer párrafo del artículo 27 constitucional, fue vincular el régimen de la propiedad territorial de la República, con la tradición jurídica que partió de la época precolombina, se mantuvo en lo substancial en la colonia y se conservó en el México independiente hasta la expedición de las Leyes de minería y del Código Civil de la dictadura, que pretendieron nulificarla, refiriendo la institución de la propiedad inmobiliaria, al derecho romano y no a sus antecedentes legítimos, al autorizar la desocupación de los bienes particulares, no se quiso sino subordinar el interés privado al interés colectivo, hacer prevalecer este sobre aquel; y si esa fue la finalidad que inspiró la declaración del legislador, no existe razón bastante para considerar que, en lo tocante a los bienes muebles, la ocupación de la propiedad privada no fue permitida. La justificación de la ocupación de la propiedad privada, reside en la utilidad pública que la reclama, y no en el dominio eminente que conserva la Nación sobre las tierras y las aguas; por tanto, no hay posibilidad, por este concepto, para decir que la expropiación solo puede verificarse en los bienes de que trata el primer párrafo del artículo 27 constitucional. Además, el legislador no consigna limitación expresa alguna a la facultad de expropiar, ni estableció distinciones entre los bienes que pudieran ser objeto de la declaratoria de expropiación, por lo que no sería jurídica la interpretación por medio de la cual se hiciera esa distinción, y al decir objetos, en el segundo párrafo del inciso VI, del mencionado artículo constitucional, es incuestionable que el constituyente quiso referirse a bienes muebles, porque gramatical y jurídicamente, corresponde con más acierto el término objeto a los bienes muebles, porque no se registra su valor en las oficinas rentísticas y porque no puede referirse a las tierras y aguas, ya que estas son catastradas, tesis que se encuentra confirmada, si se estudia el problema de interpretación, desde el punto de vista de los antecedentes históricos y legislativos, pues no solo desde 1917 a la fecha, sino desde hace ochenta años, el estado goza de facultad constitucional para decretar Expropiaciones por causa de utilidad pública, y no únicamente de la propiedad raíz, sino de toda clase de bienes. Además, el principio de que la propiedad de las personas puede ser afectada por causa de utilidad pública, se encuentra consignado también en toda la legislación sobre la materia, anterior a 1917, como puede verse en la ley de patentes y marcas de 1903, en la ley de 13 de septiembre de 1890 y en la de 31 de mayo de 1892. Es pues, una inconsecuencia, pretender que la Constitución vigente, que entraña un progreso jurídico y social respecto a las de 1857, restrinja la facultad de expropiar a la propiedad territorial, y debe decirse que la expropiación de la propiedad privada, que autoriza el artículo 27 constitucional, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, puede afectar a toda clase de bienes de las personas, esto es, a Inmuebles, muebles y derechos y, por tanto, el decreto número 228, expedido por la legislatura del estado de Yucatán, el 27 de mayo de 1935, no es anticonstitucional.

Castellanos Vía de Zapata Mercedes. Pág. 2568 Tomo L. 8 de diciembre de 1936.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Quinta Época. Tomo L. Tesis. Página 2568. Tesis Aislada.

Si siguiendo la idea de que las patentes son expropiables, haremos un análisis de la expropiación como forma de conclusión de las patentes de invención.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

1.- Características que debe reunir la patente para ser expropiada.

Las expropiaciones sólo podrán llevarse a cabo por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Teniendo en cuenta que los bienes únicamente son susceptibles de expropiarse por causa de utilidad pública, se puede establecer que un requisito para que la patente pueda ser expropiada, es que la misma sea de utilidad pública de conformidad con lo que establece la Ley de Expropiación.

Para saber lo que de acuerdo con la Ley de Expropiación se considera como causa de utilidad pública, debemos remitirnos al artículo 1° de dicho ordenamiento legal.

La Ley de Expropiación fue publicada el 25 de noviembre de 1936 en el Diario Oficial de la Federación, y el artículo 1° de la misma, es el que establece las causas de utilidad pública, dicho artículo fue reformado, publicándose dichas reformas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1949, quedando de la forma que sigue:

ARTICULO 1°.- Se considerarán causas de utilidad pública:

- I.- El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;
- II.- La apertura, ampliación y saneamiento o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano.
- III.- El embellecimiento, ampliación, y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo.

IV.- La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional.

V.- La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos anteriores; el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de viveros o de otros artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas;

VI.- Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública;

VII.- La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de expropiación;

VIII.- La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular;

IX.- La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad;

X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad;

XI.- La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida, y

XII.- Los demás casos previstos por leyes especiales.

Cuando la patente es de utilidad pública, es decir, cuando cae en alguno de los supuestos enumerados con anterioridad, la misma puede ser objeto de expropiación.

En la actualidad la ley sólo establece un requisito que debe reunir la patente para que pueda ser objeto de expropiación, siendo dicho requisito, el que la patente sea de utilidad pública, de conformidad con lo que establece la Ley de Expropiación.

Si la invención sujeta a protección mediante una patente recae en cualquiera de los supuestos considerados por la Ley de Expropiación con causa de utilidad pública, la misma será expropiable, para los efectos a que haya lugar, y en consecuencia el inventor ya no estará posibilitado para seguir explotando su invención en forma exclusiva.

Al respecto, el párrafo segundo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Asimismo, la fracción VI, párrafo segundo del citado artículo, nos da la base para saber quien determina lo que debemos entender por causa de utilidad pública, la manera de fijar la indemnización y la posible intervención de la autoridad judicial en la expropiación.

VI.- Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

Conforme al párrafo segundo de la fracción VI del artículo 27 constitucional, se faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales, para que expidan leyes de expropiación, es decir, la Ley de Expropiación puede ser federal o local de cada uno de los Estados.

Lo anterior es importante en virtud de que al expedir cada una de las legislaturas la Ley de Expropiación de cada una de las Entidades Federativas, las causas de utilidad pública varíaran y serán distintas en cada una de ellas.

Respecto al procedimiento que debe seguirse para decretar la expropiación de las patentes, podemos deducir que el mismo que se sigue para realizar la expropiación de los bienes en general.

El procedimiento para decretar la expropiación está exento de formalidades, salvo las relativas a la publicidad, y se integra previamente con los estudios que hace el Estado para fundar y motivar la expropiación y la necesidad de la obra a la cual se van a destinar los bienes expropiados; una vez que existe fundamentación y motivación, el Ejecutivo hará la declaratoria de expropiación en el Diario Oficial de la Federación.⁵⁵

El artículo 2° de la Ley de Expropiación dispone:

ARTICULO 2°.- En los casos comprendidos en la enumeración del artículo 1°, previa declaración del Ejecutivo Federal, procederá la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines del Estado o en interés de la colectividad.

Para llevar a cabo la expropiación de las patentes, el Ejecutivo Federal emitirá un decreto en el cual se hace público que la patente ha sido expropiada por causa de utilidad pública. Al respecto los artículos 3° y 4° de la Ley de Expropiación establecen:

ARTICULO 3°.- La Secretaría de Estado, Departamento Administrativo o Gobierno del Distrito Federal según corresponda, tramitará el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio y, en su caso, el Ejecutivo Federal hará la declaración en el decreto respectivo.

ARTICULO 4°.- La declaratoria a que se refiere el artículo anterior, se hará mediante decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y será

⁵⁵ ACOSTA Romero. Ob. Cit. p. 581.

notificado personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos últimos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez que el Ejecutivo Federal publicó la declaratoria de expropiación por causa de utilidad pública, se concede al titular de la patente un plazo determinado para que realice la entrega voluntaria de la misma.

Publicada por parte del Ejecutivo la declaratoria de expropiación en el Diario Oficial de la Federación, los titulares afectados cuentan con un término de 15 días para interponer el recurso de revocación; los 15 días son hábiles y comienzan a contar al día siguiente al en que se realizó la notificación del decreto. Así lo prevé el artículo 5° de la Ley de Expropiación:

ARTICULO 5°.- Los propietarios afectados podrán interponer, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del decreto recurso administrativo de revocación contra la declaratoria correspondiente.

El recurso administrativo de revocación se interpondrá ante la dependencia que haya tramitado el expediente de expropiación.

Si el titular afectado no hizo valer el recurso administrativo de revocación, o bien el recurso fue resuelto en contra de las pretensiones del recurrente, la autoridad administrativa procederá a la utilización de la patente de cuya expropiación se trate.

Respecto al monto de la indemnización, el precio fijado será el equivalente al valor comercial que se fije. En caso de que surja alguna controversia respecto a la indemnización, se hará la consignación al juez correspondiente, quien fijará a las partes un término de tres días para que designen sus peritos, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, estos serán designados por el juez.

El juez fijará un plazo que no podrá exceder de 60 días para que los peritos designados rindan su dictamen. Si los peritos estuvieran de acuerdo respecto a la fijación del valor, el juez fijará el monto de la indemnización; en caso de inconformidad, se dará

intervención a un perito tercero en discordia para que en un plazo que no exceda de 30 días rinda su dictamen, y el juez resolverá dentro de un plazo de 10 días lo que considere procedente.

Contra la resolución judicial que fije el monto de la indemnización, no procederá ningún recurso.

La indemnización será cubierta por el Estado cuando la patente expropiada pase a ser de su patrimonio; cuando la patente pase al patrimonio de una persona distinta del Estado, dicha persona cubrirá el monto de la indemnización fijada.

La indemnización deberá pagarse dentro del término de un año contado a partir de la fecha de la declaratoria de expropiación de la patente, y el pago deberá efectuarse en moneda nacional.

2- Consecuencias de la expropiación de la patente.

La ley de invenciones y marcas de 1975 establecía expresamente en el segundo párrafo del artículo 63, cuales eran las consecuencias una vez que la patente fuera expropiada.

ARTICULO 63.- Las patentes de invención podrán ser expropiadas por el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública, de conformidad con lo que al respecto establece la Ley de Expropiación.

En el decreto correspondiente se establecerá si la patente pasa a ser propiedad del Estado Mexicano o si cae bajo el dominio público.

El artículo 64 de la Ley antes citada establecía que cuando el invento se tratara de una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo o en general de cualquier mejora en máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada en la defensa nacional, de los cuales fuere procedente la expropiación, una vez expropiados, dichos objetos no caían bajo el dominio público, sino que el Estado se hacía dueño de ellos y de la patente correspondiente.

En base a lo expresado por los dos artículos citados de la Ley de Invenciones y Marcas, podemos llegar a la conclusión de que las consecuencias de la expropiación de la patente podían ser dos, es decir, que la patente cayera en el dominio público, o bien que la misma pasara a ser propiedad del Estado Mexicano.

Sin embargo las anteriores, eran las consecuencias de la expropiación de la patente que contemplaba la derogada Ley de Invenciones y Marcas.

Como se ha venido exponiendo en el presente capítulo, la ley de la Propiedad Industrial no contiene disposición alguna respecto a la expropiación de las patentes de invención, ni a las consecuencias que trae su expropiación.

La Ley de Expropiación tampoco hace referencia a cuales son las consecuencias de la expropiación de los bienes en general, incluidas las patentes.

El ordenamiento legal que establece cuales son las consecuencias de la expropiación de los bienes, es la Ley General de Bienes Nacionales, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1982, y la cual en su artículo 14 establece:

ARTICULO 14.- Cuando se trate de adquisiciones por vías de derecho público, que requieran la declaratoria de utilidad pública, por parte del Gobierno Federal corresponderá a la autoridad del ramo respectivo determinar dicha utilidad; a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, determinar el procedimiento encaminado a la ocupación administrativa de la cosa; a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, fijar el monto de la indemnización, y a la Secretaría de Programación y Presupuesto determinar el régimen de pago, cuando sea a cargo de la Federación.

En estos casos no será necesaria la expedición de una escritura y se reputará que los bienes forman parte del patrimonio nacional desde la publicación del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto llevará siempre el refrendo del titular de la Secretaría de Estado o Departamento Administrativo que

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

haya determinado la utilidad pública, así como el de los Secretarios de Programación y Presupuesto y Desarrollo Urbano y Ecología.

En los casos que señala este artículo, el Gobierno Federal podrá cubrir la indemnización correspondiente mediante la entrega de bienes similares a los expropiados, y donar al afectado la diferencia de más que pudiera resultar en los valores, siempre que se trate de personas que perciban ingresos no mayores a cuatro tantos del salario mínimo general de la zona económica en la que se localice el inmueble expropiado, y que éste se estuviera utilizando como habitación o para alojar un pequeño comercio, un taller o una industria familiar propiedad de afectado.

Cuando a campesinos de escasos recursos económicos se entreguen terrenos de riego en substitución de los que les hayan sido afectados como consecuencia de la ejecución de obras hidráulicas o de reacomodo o relocalización de tierras en zona de riego, el Gobierno Federal podrá hacer donación, de la diferencias de valor que resulten a favor de aquellos.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, la dependencia que corresponda, dará la intervención previa que compete a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, conforme a esta ley.

Teniendo en cuenta lo establecido por el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales, se puede llegar a la conclusión de que en la actualidad la consecuencia de la expropiación, es que los bienes pasan a formar parte del patrimonio nacional, desde el momento de la publicación de decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

Siguiendo con la idea que se ha venido exponiendo, en el sentido de que las patentes son expropiables no obstante que la Ley vigente en materia de propiedad industrial no lo contemple, se puede establecer que la consecuencia de la expropiación de la patente es que la misma pasa a formar parte del patrimonio nacional.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Cuando es expropiada una patente por causa de utilidad pública, se reputa que la misma pasa a ser parte del patrimonio nacional desde la fecha de la publicación del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

Es importante señalar que el artículo 1° de la Ley General de Bienes Nacionales establece que el patrimonio nacional se compone de bienes del dominio público de la Federación y bienes del dominio privado de la Federación; y es la propia ley la que establece cuales son unos y cuales son otros, así como las características de los mismos.

3.- Medios para impugnar la expropiación de la patente.

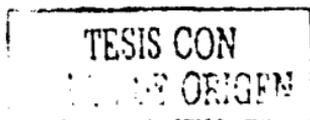
Una vez que se declara procedente la expropiación de la patente por causa de utilidad pública, el Ejecutivo Federal hará la declaratoria mediante decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, y se notificará personalmente a los interesados.

Los inventores afectados pueden impugnar, oponerse al decreto expropiatorio, interponiendo el recurso administrativo de revocación, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del decreto. El artículo 5° de la ley de Expropiación establece lo siguiente:

ARTICULO 5°.- Los propietarios afectados podrán interponer, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del decreto recurso administrativo de revocación contra la declaratoria correspondiente.

En el escrito por el cual se presente el recurso, deberán expresarse las razones de hecho que apoyan la inexistencia de alguna causa de utilidad pública y los fundamentos de derecho en que se basan los hechos.

Asimismo se pueden ofrecer toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. Para la admisión, desahogo y valoración de las pruebas se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.



El recurso administrativo de revocación se interpondrá ante la dependencia que tramitó el expediente de expropiación.

ARTICULO 6°.- El recurso administrativo de revocación se interpondrá ante la Secretaría de Estado, Departamento Administrativo o Gobierno del Territorio que haya tramitado el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio.

En caso de que en la resolución que la autoridad dicte al recurso administrativo de revocación, se confirme la validez del decreto expropiatorio, el inventor expropiado puede recurrir al juicio de amparo.

Cuando el inventor afectado por el decreto expropiatorio no haga valer el recurso administrativo de revocación, o bien una vez interpuesto, el mismo sea resuelto en contra de las pretensiones del recurrente, la autoridad administrativa que corresponda procederá a la ocupación de la patente.

En conclusión podemos establecer que los medios de defensa para impugnar la expropiación de la patente son el recurso administrativo de revocación, y si la resolución del mismo es contraria a las pretensiones del inventor expropiado, podrá recurrir al juicio de amparo.

Por otra parte, en caso de que la patente no fuera destinada al fin para el cual fue expropiada, el titular afectado podrá hacer valer el derecho de reversión, que consiste en que la autoridad le devuelva la patente. El término que debe transcurrir para hacer valer el derecho de reversión es de 5 años.

Procede el derecho de reversión si la patente se destinó a una causa de utilidad pública distinta a la que invocó la autoridad para llevar a cabo la expropiación, asimismo procede si la patente no se destinó a la causa de utilidad pública invocada.

Si dentro de un plazo de 5 años, contados a partir de la publicación del decreto de expropiación en el Diario Oficial de la Federación, la autoridad administrativa no ha destinado la patente al fin de utilidad pública para el cual fue expropiada, o bien se utiliza

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

para un fin de utilidad pública distinto, el inventor afectado podrá presentar solicitud ante la autoridad que tramitó el expediente de expropiación, para que dicha autoridad le vuelva a transferir la propiedad de la patente.

La autoridad deberá dictar resolución a la solicitud del inventor afectado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Al respecto, el artículo 9° de la Ley de Expropiación establece:

ARTICULO 9°.- Si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio no fueren destinados total o parcialmente al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, dentro del término de cinco años, el propietario afectado podrá solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal o limitación de dominio, o el pago de los daños causados.

Dicha autoridad dictará resolución dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. En caso de que se resuelva la reversión total o parcial del bien, el propietario deberá devolver únicamente la totalidad o la parte correspondiente de la indemnización que le hubiere sido cubierta.

El derecho que se confiere al propietario en este artículo, deberá ejercerlo dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que sea exigible.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

CONCLUSIONES

1.- El Derecho Intelectual es una rama autónoma del derecho, la cual para su estudio se divide en dos grandes campos, siendo estos la propiedad industrial y los derechos de autor.

2.- La propiedad industrial esta conformada por cuatro grupos de instituciones, las creaciones intelectuales nuevas, los signos distintivos, la represión de la competencia desleal y por último la transferencia de tecnología. Sin embargo existe otro grupo de instituciones que son derechos conexos a las creaciones intelectuales nuevas y también forman parte de la propiedad industrial.

3.- La patente de invención se define como el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que tiene el inventor o sus causahabientes, para explotar un invento que reúna los requisitos legales, y como tal queda comprendida dentro de la propiedad industrial, en el grupo de creaciones intelectuales nuevas.

4.- El invento constituye la materia de la patente de invención, entendiéndose por tal, toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción de una necesidad concreta.

El descubrimiento difiere de la invención, ya que el primero supone una cosa ya existente, consiste en dar a conocer algo que ya existía, por el contrario el invento consiste en crear algo, es una cosa nueva que no existía con anterioridad.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

5.- La patente puede concluir de tres maneras: a).- por caducidad, b).- por nulidad y c).- por expropiación.

La caducidad opera por vencimiento del plazo por el cual es otorgada al concluir los 20 años de vigencia, por falta de explotación del invento o bien por falta de pago de las anualidades.

La nulidad opera cuando la patente fue otorgada sin que el invento reuniera los requisitos positivos y negativos de patentabilidad, cuando fue otorgada en contravención a la ley que estaba vigente en la fecha del otorgamiento, cuando se ha otorgado la patente no obstante que durante su trámite se dio una causa para considerar que fue abandonado el trámite de solicitud o bien que por error o inadvertencia se otorgó la patente a quien no tenía derecho.

6.- La vigencia del derecho que se tiene sobre una patente es de 20 años improrrogables, siempre y cuando se cumpla con el pago de las anualidades y con la explotación del invento patentado, ya que de no ser así, el derecho exclusivo caducará y el invento caerá bajo el dominio público.

7.- El titular de la patente tiene la obligación de explotar el invento patentado, sin embargo cuando se ve imposibilitado para llevar a cabo su explotación, puede otorgar una licencia para que un tercero lleve a cabo su explotación y hacer que se mantenga vivo el derecho.

Cuando han transcurrido tres años desde el otorgamiento de la patente y el titular no ha explotado el invento, y tampoco ha otorgado licencias voluntarias, y se solicita el otorgamiento de una licencia obligatoria, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, concederá al titular de la patente un plazo de gracia de un año a efecto de que proceda a su explotación o bien al otorgamiento de una licencia voluntaria; en caso de que no se de la explotación o bien no se otorgue licencia alguna dentro del plazo de gracia, el Instituto podrá otorgar la licencia obligatoria solicitada para la explotación del invento.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

8.- Las patentes están sujetas al pago de tarifas por cada anualidad de su vigencia. El monto de las anualidades y la forma en la que deben cubrirse es regulado por el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial", el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de agosto de 1995.

La patente caducará si se dejan de cubrir las anualidades de vigencia de la misma.

9.- En realidad, las causas de nulidad de la patente se reducen a dos, en virtud de que las otras dos son una forma de protección para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en caso de cualquier equivocación sufrida al examinar la solicitud de patente.

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

11.- La ley no contempla recurso ordinario alguno para combatir la declaración o negativa de nulidad de la patente. Lo que procede contra dicha resolución es promover el juicio de amparo indirecto, que deberá interponerse ante el respectivo Juez de Distrito en materia administrativa.

12.- Las patentes de invención son susceptibles de ser expropiadas por causa de utilidad pública y mediante indemnización, no obstante que la Ley de la Propiedad Industrial no contenga disposición alguna al respecto.

13.- La consecuencia de la expropiación de la patente, es que la misma pasa a formar parte de patrimonio nacional desde la fecha de la publicación del decreto de expropiación en el Diario Oficial de la Federación.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

14.- Los medios de defensa para impugnar la expropiación de la patente son el recurso administrativo de revocación, y si la resolución del mismo es contraria a las pretensiones del inventor expropiado, podrá recurrir el juicio de amparo.

Por otra parte, en caso de que la patente no fuera destinada al fin para el cual fue expropiada, el titular afectado podrá hacer valer el derecho de reversión, que consiste en que la autoridad le devuelva la patente expropiada.

BIBLIOGRAFIA.

- 1.- ACOSTA Romero, Miguel. "Segundo Curso de Derecho Administrativo"; Editorial Porrúa; 2ª Edición; México 1993.
- 2.- ALEGRIA Martínez, Abraham; "La situación de la propiedad industrial en México y sus posibles resultados"; publicado en la obra Memoria del primer Seminario sobre Derechos de Autor y transferencia de tecnología celebrado en México en el año de 1958; Editado por la UNAM, México, 1985
- 3.- ALVAREZ Soberanis, Jaime; "Regulación Jurídica de la transferencia de tecnología"; Editorial Porrúa; México 1979.
- 4.- BEJARANO Sánchez, Manuel; "Obligaciones civiles"; Editorial Harla; 3ra. Edición.
- 5.- CABALLERO Leal, José Luis; "Ponencia que presentó en el primer congreso de derecho civil"; 28 de noviembre de 1986.
- 6.- CARRERAS Makdonado, María; "Reglamentación Jurídica de la Propiedad Industrial"; publicado en la obra Memoria del primer Seminario sobre Derechos de Autor y transferencia de tecnología celebrado en México en el año de 1958; Editado por la UNAM, México, 1985.
- 7.- DE PINA, Rafael y DE PINA Vara, Rafael; "Diccionario de derecho"; Editorial Porrúa; 11ª Edición; México 1983.
- 8.- Diccionario de la Lengua Española; 20ª Edición; Tomo I; Madrid, España 1981.
- 9.- Diccionario de la Lengua Española; Real Academia Española, Tomo IV.
- 10.- Diccionario Ilustrado de la Lengua Española; Editorial Abril S. A., Volumen Primero; Sao Paulo, Brasil 1972.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

11.- Enciclopedia Jurídica OMEBA; Tomo II, única edición, Buenos Aires, Argentina.

12.- ESCRICHE; "Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia", nueva edición; Editorial Editora e Impresora Norbaja; California, México 1974.

13.- GUTIERREZ y González, Ernesto; "Derecho de las Obligaciones", Editorial Porrúa.

14.- XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados; "Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones"; Talleres Gráficos de la Nación; 2ª Edición, Tomo V, México 1994.

15.- MANTILLA Molina, Roberto; "Derecho Mercantil"; Editorial Porrúa, Decimonovena Edición; México 1979.

16.- NAVA Negrete, Alfonso; "Derecho Administrativo Mexicano"; Fondo de Cultura Económica, México 1995.

17.- Organización Mundial de la propiedad Intelectual; información obtenida via Internet, dirección www.ompl.com

18.- PATIÑO Manfer, Ruperto. "Comentario al artículo 28 de la Constitución", publicado en la obra Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados; Talleres Gráficos de la Nación; 2ª. Edición, Tomo V, México 1994.

19.- RANGEL Medina, David; "Derecho Intelectual"; Editorial Mc Graw Hill; México, 1998.

20.- RIBO Dural, Luis; "Diccionario de Derecho"; Editorial Bosch; Barcelona 1987.

21.- RODRIGUEZ de Lobato, Raül; "Derecho fiscal"; Editorial Harla; 2ª. Edición, México 1986.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

22.- SEPULVEDA, César; "El sistema Mexicano de Propiedad Industrial"; Editorial Porrúa; 2ª edición; México 1981.

REVISTAS

1.- CORREA, M. Antonio. "La legislación mexicana sobre patentes de invención"; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística"; N° 1, México, enero-junio de 1963.

2.- RANGEL Medina, David. "Las patentes de invención y el pago de sus anualidades"; Revista El Foro, Número 40 Enero-Marzo 1963.

3.- _____ "Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención"; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística"; Año III; N° 5 Enero-Junio de 1965; México, D. F.

4.- _____ "Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención"; Revista El Foro; Cuarta Epoca; Número 40; enero-marzo 1963.

5.- SEPULVEDA, Cesar. "La explotación de las patentes en el derecho mexicano"; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Año XV México D. F: Enero-Diciembre 1977.

6.- SONI, Mariano; "Aspectos sobresalientes de la Nueva Ley Mexicana de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial"; Revista El Foro; 8ª Epoca; Tomo IV, N° 1; México, Distrito Federal, 1991.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**