



**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES ACATLAN**

U.N.A.M.

**"CADUCIDAD DE LA PATENTE POR FALTA DE
EXPLOTACION EN LA LEGISLACION MEXICANA**

TESIS PROFESIONAL

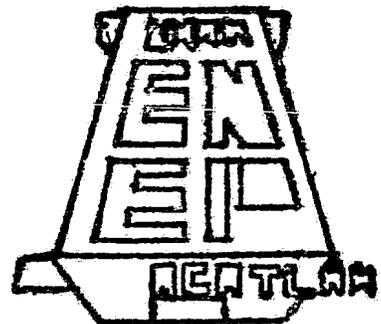
**Que para obtener el Título de
LICENCIADO EN DERECHO**

p r e s e n t a

CARLOS DUARTE LONDAIZ

**Santa Cruz Acatlán, Edo. de
México.**

(1983)





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.

EN CADA INSTANTE DE MI VIDA ENCONTRE SIEMPRE
SU CARINO, RESPALDO Y FUERZA NECESARIA
CON MI AMOR
A QUIENES QUIERO A MI LADO DURANTE TODA MI VIDA

MIS PADRES

A MIS HERMANOS CON CARINO,
ESPECIALMENTE A LA MEMORIA DE
MI HERMANO ALBERTO

AL LIC. RAFAEL HENRIQUEZ DIAZ,
DIRECTOR DE TESIS, MAESTRO Y
AMIGO POR SU DEDICACION, INTE-
RES Y CONSEJOS PARA LA ELABO-
RACION DE ESTE TRABAJO.

PROLOGO

Esta investigación ha sido fruto del empeño por indagar lo poco explorado, más no para expresar algo diferente, sino para descubrir el significado de éste ordenamiento, lo cual no ha resultado tarea fácil, pero si satisfactoria, debido a la carencia de bibliografía sobre el tema.

Este estudio trata de abrir brecha, ya que desde el año de 1960 se había venido anunciando una nueva ley de la propiedad industrial, que apareció hasta el año de 1976, con el nombre de Ley de Invenciones y Marcas. Como se sabe, contiene algunas novedades que provocaron problemas de aplicación, que hasta ahora están más o menos clarificados.

En el año de 1968, la Corte Suprema dejó de conocer de controversias sobre propiedad industrial, las que se turnaron al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, por lo que habrá de pasar algún tiempo para que se establezca alguna jurisprudencia firme, en lo conducente a la aplicación de una sola disposición legal, en lo referente a la Caducidad de la Patente por falta de explotación, ya que el Convenio de París adopta un criterio jurídico diverso al de la Ley de Invenciones y Marcas, sobre la obligación de explotar las patentes, en el término que señala nuestra legislación vigente.

Con el transcurso del tiempo se han observado cambios significativos en el sistema de propiedad industrial en

México y en el mundo. Han surgido nuevas instituciones, como los ~~certificados~~ certificados de invención y las marcas de servicios. El régimen de licencias sobre patentes ha sido objeto de restricciones.

Existen disposiciones ahora para el uso obligatorio de las patentes y de las marcas y se ha venido limitando el derecho de los titulares, para prevenir abusos contra el consumidor o daño a la economía, existiendo una mayor interven~~ción~~ción del Estado en las actividades de los tenedores de derechos de propiedad industrial.

I N D I C E

	<u>PAG.</u>
PROLOGO	
I. GENERALIDADES.....	1
A) HISTORIA DE LA PATENTE.....	1
- CONCEPTO DE LA PATENTE.....	2
- ESPECIES DE PATENTES.....	5
- NOVEDAD.....	6
- PATENTABILIDAD.....	7
B) NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE.....	8
C) DATOS ESTADISTICOS DE LA PATENTE.....	9
D) OBSERVACION EN CUANTO A LAS PATENTES Y LA LUCHA CONTRA LOS MONOPOLIOS.....	12
E) CRITERIOS JURIDICOS SOBRE LA CADUCIDAD.....	14
F) LA NUEVA FILOSOFIA EN MATERIA DE CONCESION DE PATENTES.....	15
II. LEGISLACION HISTORICA.....	18
A) RESUMEN HISTORICO SOBRE LEGISLACION.....	18
a) LEY SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA DE 7 DE MAYO DE 1832.....	19
b) LA LEY DE PATENTES DE PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE 7 DE JUNIO DE 1890.....	20
c) LA LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 25 DE AGOSTO DE 1903.....	21
d) LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 26 DE JUNIO DE 1928.....	22
e) LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1943....	23

f)	LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.....	25
g)	REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.....	29
B)	LEGISLACION INTERNACIONAL.....	38
a)	ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONVENIO DE PARIS.....	38
b)	PROPOSITOS DEL CONVENIO.....	40
c)	PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.....	40
d)	INNOVACIONES AL CITADO CONVENIO.....	43
III.	LA PATENTE EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.....	46
a)	SOLICITUD Y EXPEDICION DE LAS PATENTES.....	47
b)	DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE.....	53
c)	EXPLOTACION DE LAS PATENTES.....	54
d)	LICENCIAS OBLIGATORIAS Y DE UTILIDAD PUBLICA.....	56
e)	NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.....	60
f)	EXPROPIACION DE LAS PATENTES.....	61
IV.	CADUCIDAD DE LA PATENTE POR FALTA DE EXPLOTACION...63	
A)	APARENTE CONFLICTO DE INTERPRETACION ENTRE EL CONVENIO DE PARIS Y LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.....	71
B)	JERARQUIA DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS SOBRE LAS LEYES EMANADAS DEL CONGRESO DE LA UNION.....	73
C)	PRINCIPIO DE JERARQUIA DE LAS LEYES.....	75
D)	CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRES TRIBUNALES COLEGIADOS DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.....	76
	CONCLUSIONES.....	92
	BIBLIOGRAFIA.....	96

CAPITULO I

GENERALIDADES

A).- HISTORIA DE LA PATENTE.

La historia del derecho del inventor está relacionada con la evolución del sistema político parlamentario. Los primeros datos que se tienen de éste derecho son ingleses y demuestran que las patentes eran verdaderos privilegios otorgados por el Rey, que suponían para éste una fuente de ingresos. En 1623, como resultado de la lucha entre el Rey y el Parlamento, éste último consiguió limitar la facultad real a conceder privilegios en favor del inventor de una "NEW MANUFACTURE", por el plazo de catorce años; en 1852, se creó una oficina de patentes; la patente se otorgaba por el plazo de catorce años; en 1883 se reconoció la transmisibilidad del derecho del inventor, y no fué sino hasta 1907, cuando se empezó a legislar las primeras leyes sobre patentes.

En los Estados Unidos, el artículo 8o. de la Constitución Norteamericana declaró una obligación de la Federación para el reconocimiento de la personalidad del inventor. En 1836 se introdujo el exámen de novedad por técnicos.

En Francia, desde la Revolución, existen leyes sobre la materia.

En Alemania, la primera Ley Federal de Patentes es de 1877.

La Ley Sarda de 1853 se convirtió en ley italiana pocos años después.

La materia de patentes ha sido objeto de regulación internacional, para una mejor protección a la propiedad industrial, creándose de tal manera convenios, tratados internacionales y conferencias para adecuar un mejor desarrollo industrial.

México denunció esos tratados desde 1942.

La primera Ley mexicana sobre patentes dejando a un lado la aprobada por las Cortes Españolas en 1820, aplicada en México durante doce años, es la Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria del 7 de Mayo de 1832.

A ésta siguió la Ley sobre Patentes de Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores de 7 de Junio de 1890.

Las Leyes de Patentes de Invención de 1903; 1908 y 1942 han regulado sucesivamente en México ésta materia, como lo hace la Ley de Invenciones y Marcas* publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de Febrero de 1976, así como su Reglamento.

Concepto de la Patente.

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 deriven sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un produc-

* En adelante la denominaremos L.I.M.

to patentado o empleen un método o un procedimiento patentado.

Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general, o como suele decirse, pasa a ser del dominio público". (1)

De la definición anterior se desprende que la patente "confiere en principio a su titular un derecho exclusivo de explotación de la invención que constituye su objeto. Este derecho exclusivo comporta, consiguientemente, la prohibición a cualquier tercero: a) de fabricar el producto objeto de la invención patentada; b) de introducir e importar el producto patentado, de utilizarlo, venderlo o ponerlo de cualquier manera en el comercio; c) de emplear o poner en práctica los medios o procedimientos; y d) de entregar o de ofrecer entregar a una persona no titular de una licencia, medios a fin de llevar a la práctica una invención patentada". (2)

-
1. Definición citada en el documento de la UNCTAD, la función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo. Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asunto Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Naciones Unidas, N° de venta S.75 II.D.6, Nueva York, 1975, págs. 1 y 2.
 2. Patentes, Transferencia de Tecnología y Desarrollo en América, documento preparado por la Organización de Estados Americanos, clave/Ser Q/IV.6 CJI-10. Washington, D.C., U.S.A., Nov., 1972, págs. 24 y 25.

En una obra reciente, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) ha definido a la patente como "un documento emitido, a solicitud, por una oficina gubernamental (o una oficina regional que actúa para diversos países), que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente. La protección que confiere la patente está limitada en el tiempo (generalmente de 15 a 20 años).

La invención significa una solución a un problema concreto en la esfera de la tecnología, que puede referirse a un producto o a un procedimiento. Es 'patentable' si se trata de una invención nueva, que envuelve una actividad inventiva (es decir, que no es obvia) y que es susceptible de aplicación industrial". (3)

El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, firmado en el año de 1883, no contiene ninguna definición de lo que es la patente. Sin embargo, G. H. C. Bodenhausen afirma que "se puede describir una paten-

3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Guía de Licencias para países en desarrollo, publicación OMPI, número 625(s), Ginebra, Suiza, año, 1977, pág. 25.

te, como un derecho exclusivo a aplicar una invención industrial". (4)

Esta definición destaca el aspecto jurídico y contempla a la patente, exclusivamente desde el punto de vista de su titular y por ello no nos parece adecuada.

En realidad la patente otorga un monopolio del mercado a quien la detenta, y éste es quizá el elemento más importante. La función económica de la patente es el elemento que justifica su existencia y sin embargo, a veces no se toma en cuenta o resulta obscurecida por el juego de los intereses creados.

En cuanto a nuestro sistema jurídico, la L.I.M. al igual que su antecesora, no define lo que es la patente, aunque de lo establecido en su artículo 3o. se pueden obtener las características principales de ésta institución, que son el hecho de que constituye un privilegio que otorga el Estado, que implica el derecho exclusivo de explotar una invención, pero que el ejercicio de ese derecho está sujeto a las modalidades que dicte el interés público.

Especies de Patentes

Según el Convenio de París, el párrafo 4o. de su artículo 1o., entre las patentes de invención se incluyen las

-
4. G. H. C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, Oficinas Internacionales reunidas para la protección de la propiedad industrial (BIRPI), Ginebra, 1969, pág. 22.

patentes de importación, las de perfeccionamiento y las de adición, así como, cualesquiera otras admitidas por las legislaciones nacionales de los países miembros de la Unión. (5).

En el caso de nuestro país, la Ley de la Propiedad Industrial* reconocía a las patentes de invención, de mejoras y de modelos o dibujos industriales. La L.I.M. reconoce en su artículo 4o. sólo dos categorías, la de invención y la de mejoras. La primera categoría se da respecto de invenciones nuevas, resultando de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. La segunda, respecto de una invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los tres requisitos que ya mencionamos.

Novedad

Puede tratarse de un invento subjetivamente hablando - en cuanto su autor ha realizado al proceso de investigación, que le ha llevado a obtener un producto normalmente patentable y, sin embargo, no ser nuevo por haber sido inventado con anterioridad.

Por eso, entre los requisitos de los inventos figura - destacadamente la exigencia de la novedad, de ahí que la ley considere como no patentable los inventos que no sean nue -

5. Véase al respecto Bodenhausen, op.cit., págs. 26-28.

*En adelante la denominaremos L.P.I.

vos y que, en aquel caso en el que se hubiera concedido - una patente ésta será nula si la invención que ampara no - tiene novedad. (Arts. 4 y 59 Fracción II de la L.I.M.).

La Ley señala los casos en que una invención no tiene novedad, lo que ocurre si la misma está comprendida en el estado de la técnica esto es, si se ha hecho accesible al público en el país o en el extranjero, mediante publicidad oral o escrita que permita su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada (Art. 5o. - de la L.I.M.).

Sin embargo, la misma Ley (Art. 6o.) considera que no ha perdido novedad una invención, si su divulgación resultó del hecho de que el solicitante o su causahabiente ha - yan exhibido la invención en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida siempre y cuando con anterioridad a la exhibición se hayan depositado ante la Se cretaría de Comercio y Fomento Industrial, los documentos que señala el Reglamento y que la solicitud de la patente se presente dentro de los cuatro meses siguientes a la clau sura de la exposición.

Patentabilidad.

Desde un punto de vista negativo, la Ley fija con cui dado que es lo que no puede patentarse, por carecer de novedad por ser principios científicos o ideas de concepciones que carezcan de adaptación industrial, o por ser con -

trarias a las leyes prohibitivas, a la moral, o a las buenas costumbres, o por tratarse de productos químicos o de sistemas y planes comerciales, contables, financieros o de publicidad, ó de la aplicación o el empleo de una 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, aún cuando el empleo sea nuevo y la yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de forma, dimensiones o de materia, salvo que en realidad se trate de la combinación o fusión de una invención, en tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características sean modificadas de manera que se obtenga un resultado industrial novedoso. (Art. 10 de la L.I.M.).

B).- NATURALEZA JURIDICA DE LA PATENTE.

La naturaleza jurídica de las patentes de invención, son una forma de la propiedad inmaterial, (nombre comercial, avisos, marcas, patentes). Estos bienes son objeto de la llamada propiedad industrial. Se ha negado que la propiedad industrial sea propiedad, pues se trata de un derecho temporal (KOHLEK (6)). Esta posición ha sido definitivamente superada por la moderna doctrina, que decididamente ha

6. Kohler, op.cit., pág. 4 y 5.

bla de la propiedad inmaterial. Recae ésta sobre bienes in materiales, es decir, sobre ideas, en cuanto son porciones del pensamiento desprendidas de su fuente (CARNELUTTI (7)). Como propiedad es un derecho absoluto. La temporalidad no excluye el concepto de propiedad, como no la excluye en el reporto ni en el fideicomiso. La propiedad inmaterial ocupa un lugar intermedio entre la propiedad sobre las cosas y el derecho sobre la propia persona (CARNELUTTI). Se trata de una auténtica propiedad, si bien su objeto no son cosas, sino bienes inmateriales. En México, esto parece indiscutible no sólo por la estructura y redacción del Código Civil del Distrito Federal, sino muy especialmente por la declaración terminante de la L.P.I. (Art. 1o. y 228). (8)

La propiedad inmaterial se refiere al nombre comercial, a los avisos, a las marcas, a las patentes. Estos elementos deben ser usados.

C).- DATOS ESTADISTICOS DE LA PATENTE.

El esquema que proporcionamos respecto a la operación del sistema a nivel internacional, concurre en nuestro país. Se ha abusado del monopolio que implica la patente, en las tres áreas que señala Pedro Roffe, o sea, en cuanto a "insu-

-
7. Francesco Carnelutti, Introducción al Estudio del Derecho. págs. 244 a 248.
 8. La Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942, fué abrogada por la nueva Ley de Invenciones y Marcas (L.I.M.), publicada en el D.O. del 10 de Febrero de 1976.

ficiente revelación de la invención a la Oficina de Patentes; falta de uso de la invención patentada y prácticas comerciales abusivas en los acuerdos de licencia. (9)

En cuanto a la titularidad de las patentes, en el año de 1972, de 5.700 patentes solicitadas hasta el mes de agosto, sólo 541, o sea el 9.5% lo fueron por mexicanos. El año anterior (1971), sólo el 7.3% se habían solicitado por mexicanos. (10)

En cuanto a las patentes concedidas, de acuerdo con los datos recopilados por Anthony Tillet, de 38.329 patentes que otorgó la Dirección de la Propiedad Industrial en el período 1965-1970, sólo 2.735 se expidieron en favor de ciudadanos mexicanos. (11)

Estos datos revelan que los privilegios monopólicos se han otorgado básicamente a extranjeros. Ello resulta inconveniente desde el punto de vista del interés nacional, pues se ha implicado la concesión de ventajas en favor de las corporaciones transnacionales propietarias de la tecnología originaria, en sus negociaciones con empresas locales.

-
9. Pedro Roffe, abuses of patent monopoly: A legal Appraisal, en la Revista World Development.
 10. Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero, la inversión extranjera en México, Fondo de Cultura Económica, la edición, México, 1973, pág. 99.
 11. Anthony D. Tillet, Propiedad y patentes: el caso de México, Revista de Comercio Exterior, Vol. 26, N°8, México, agosto de 1976, pág. 914.

El maestro Rafael de Pina, ex Director General de Inven -
ciones y Marcas, expresó que "del total de patentes -
otorgadas por países en desarrollo, el mayor porcentaje co -
rresponde a extranjeros (en México, el 92%). Casi en su -
totalidad pertenecen a grandes empresas, generalmente na -
cionales de unos pocos países desarrollados (en México, el
88% de las patentes se otorgan a empresas y sólo el 12% a
individuos). Además la gran mayoría de las patentes conce -
didas por los países en desarrollo no se explotan a nivel
industrial (se estima que entre el 90 a 95% no se utilizan
en forma absoluta). (12)

Finalmente de lo anterior hay que añadir la circuns -
tancia de que "se ha podido observar que una gran propor -
ción de solicitantes de patentes de inventores mexicanos,
corresponde a nuevos sistemas o mercancías en estado em -
brionario, que no se desarrollan comercialmente". (13)

Esta situación condujo a la expedición de la L.I.M. -
Ella refleja una nueva filosofía que ha encontrado su ins -
piración en el bien común y no en los intereses privados.

-
12. Rafael de Pina Vara, La Nueva Ley mexicana de Inven -
ciones y Marcas, Revista de Derecho de la Integración,
Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto para la
Integración de la América Latina, Vol. LX, No. 21, -
Buenos Aires, Argentina, marzo de 1976, pág. 225.
 13. Juan Guillermo Becker Arreola, la Importancia de las
patentes y de la tecnología en el Desarrollo Económi -
co de México, Revista Mexicana de la Propiedad Indus -
trial y Artística, Año V, No. 9, México, enero-junio,
pág. 140.

ESTADISTICAS BASICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1981
SOLICITUD DE PATENTES POR NACIONALIDAD DE LOS TITULARES
1981
NUMERO

PAIS	TOTAL	MEXICO	ALEMANIA FEDERAL	ESTADOS UNIDOS	FRANCIA	ITALIA	JAPON	REINO UNIDO	ESPAÑA	OTROS
TOTAL	5.328	704	392	2.712	256	152	201	174	111	616
ENERO	461	42	39	232	23	19	21	19	10	51
FEBRERO	367	34	26	201	19	15	9	21	3	39
MARZO	473	55	48	243	19	14	14	14	4	62
ABRIL	450	51	24	227	31	21	22	7	13	54
MAYO	456	42	25	260	22	9	10	9	6	53
JUNIO	627	220	42	191	32	18	31	16	11	66
JULIO	437	46	38	206	16	17	21	19	17	55
AGOSTO	404	59	32	209	16	9	15	13	11	40
SEPTIEMBRE	457	34	26	263	21	8	15	13	4	53
OCTUBRE	479	39	38	281	20	9	18	15	12	49
NOVIEMBRE	404	33	21	220	27	7	28	17	6	53
DICIEMBRE	353	49	33	172	20	6	5	13	14	41

ESTADISTICAS BASICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1981

ACTOS QUE MODIFICAN LA TITULARIDAD DE LAS PATENTES, CERTIFICADOS DE INVENCION Y REGISTROS DE MODELO

1981

<u>CONCEPTO</u>	<u>NUMERO DE REGISTROS OTORGADOS</u>	<u>TOTAL</u>	<u>CESIONES</u>	<u>LICENCIAS DE EXPLOT.</u>	<u>LICENCIAS OBLIGATO- RIAS</u>	<u>CAMBIO DE NOMBRE</u>
PATENTES	2.210	312	87	173	-	52
CERTIFICADOS DE INVENCION	615	38	20	1	-	17
REGISTROS DE MODELO	344	11	4	-	-	7

ESTADISTICAS BASICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1981
PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCION OTORGADOS A LAS PRINCIPALES EMPRESAS
1981

EMPRESA Y NACIONALIDAD	TOTAL	PATENTES	CERTIFICADOS DE INVENCION
TOTAL	618	469	149
1. A.M.P. INCORPORATED Norteamericana	35	35	-
2. BAEXTER TRAVENOL LABORATORIES Norteamericana	7	7	-
3. BORG-WARNER CORPORATION Norteamericana	16	15	1
4. CARRIER CORPORATION Norteamericana	16	14	2
5. CELANESE CORP. OF. AMERICA Norteamericana	6	6	-
6. CIBA-GEIGY, A.G. Suiza	14	10	4
7. COLGATE PALMOLIVE Norteamericana	26	24	2
8. DEERE AND COMPANY Norteamericana	21	21	-
9. DIAMOND SHAMROCK CORP. Norteamericana	7	7	-

Así lo había señalado Campillo Sáinz en su discurso inaugural de la reunión de la Asociación Internacional para la -
 Protección de la Propiedad Industrial: "Es principio prác-
 ticamente aceptado de manera universal que la propiedad de
 los bienes en general, debe desempeñar una función social
 y que el Estado -al menos ésta es la norma de nuestro -
 país- tiene el derecho de imponer a la propiedad privada
 las modalidades que dicte el interés público. Si éste -
 principio rige en general para todas las formas de la pro-
 piedad, cabe preguntarse, si no debe también aplicarse a -
 la llamada propiedad industrial, de tal manera que los pri-
 vilegios que ella confiere se ajusten a las demandas del -
 interés colectivo y se utilicen con un sentido de benefi-
 cio social". (14)

D).- OBSERVACION EN CUANTO A LAS PATENTES Y LA LUCHA CON -
TRA LOS MONOPOLIOS.

El problema en que diversos países se presenta entre
 las leyes protectoras a los inventores y las leyes antimo-
 nopolistas, no existe propiamente en México. Ya se ha di-
 cho que la legislación de patentes tiene su apoyo en el ar-
 tículo 28 Constitucional y es éste mismo precepto el que -
 señala las bases para evitar los abusos o consecuencias no

14. José Campillo Sáinz, discurso en la ceremonia de inau-
 guración del XXVIII Congreso de la A.I.P.P.I., pronun-
 ciado el día 13 de noviembre de 1972, publicado en Re-
 vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística,
 año X, No. 20, México, julio-diciembre 1972, pág. 366.

civas que pudieran derivar del reconocimiento y protección del derecho de los inventores, en perjuicio de la industria y del progreso económico. En efecto, el segundo párrafo - del mencionado artículo dispone que la ley castigará con toda eficacia "todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio y "todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general, o de alguna clase social". Mediante ésta fórmula la legislación mantiene un equilibrio entre la regla general de libre concurrencia consagrada por la propia Constitución y el reconocimiento y concesión de un privilegio, que viene a ser una excepción de la libertad de trabajo y de la industria. Es cierto que el monopolio de la patente representa una restricción de la libre concurrencia, pero tal restricción de la libre concurrencia, es legítima y tolerable cuando se encierra dentro de los límites que reclama la armonía entre el interés público y el bien particular. En el sistema mexicano esa concordia entre el interés del particular dueño de la patente y el interés que reclama el progreso e industrialización no se rompe. Para ello la propia legislación de patentes, en su rigorismo para conceder el monopolio y en su eficacia para revocarlo cuando indebidamente se expide, sirve de garantía para mantener en marcha el progreso industrial, comercial, económico y cultural del país den -

tro del marco de respeto a la iniciativa privada, a la libertad de trabajo y a la libre concurrencia.

En conclusión, puede afirmarse que todo intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la ciencia aplicada y la tecnología, que forme parte de un esfuerzo individual o colectivo, nacional o internacional, encaminado a acelerar el desarrollo económico e industrial, podrá realizarse sin interferencia o mengua de los derechos de los dueños de patentes.

E).- CRITERIOS JURIDICOS SOBRE LA CADUCIDAD.

Salvat dice (15) que la teoría de la caducidad es una de las más oscuras, y hay quienes creen que ella se confunde en absoluto con la prescripción. Este pensar, se ha hecho extensivo al campo de la jurisprudencia donde se han confundido con frecuencia.

Desde el punto de vista jurídico se dice que la caducidad es: La sanción que se pacta, o se impone por la Ley, a la persona que dentro de un plazo convencional o legal, no realiza voluntaria y conscientemente la conducta positiva para hacer que nazca, o para que se mantenga vivo, un Derecho sustantivo o procesal, según sea el caso.

De esto se desprende que el acto positivo en la especie, es la conducta humana que sirve para evitar --en contra de quien la realiza-- una sanción o castigo, pactado

15. Salvat. op.cit. T. III No. 2314, pág. 686.

o fijado por la ley.

Desde el punto de vista Convencional de la Caducidad se dice: Es la sanción que se pacta, se aplicará a una persona de las que intervienen en un convenio, si en un plazo que al efecto determinan, no realiza una conducta positiva, voluntaria y consiente para que nazca o para mantener vivo, un derecho.

Otro ángulo es el que establece la ley, y dice, que la caducidad es la sanción que impone la ley, a la persona que dentro del plazo que la propia establece, no realiza voluntaria o consientemente la conducta positiva para que nazca, o para mantener vivo, un Derecho sustantivo o procesal.

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.

F).- LA NUEVA FILOSOFIA EN MATERIA DE CONCESION DE PATENTES.

El señor Lic. José Campillo Sáinz, al presentar la iniciativa de la L.I.M. ante la Cámara de Senadores, el día 23 de diciembre de 1975, expresó que: no son aceptables ni pueden ser valederos los lineamientos ideológicos del liberalismo burgués del siglo pasado, que consideró a las patentes como un derecho natural de propiedad y como un privilegio monopólico que pudiera ejercerse sin tomar en cuen

ta el interés público.

Hoy sin dejar de dar estímulo a los inventores se reconoce universalmente que el ejercicio de sus derechos, debe tener como límite el interés de la colectividad y el derecho de los países al desarrollo y a la independencia económica.

Esta nueva filosofía quedó plasmada en el artículo 3o. de la L.I.M. que textualmente establece: la persona física que realice una invención o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso de acuerdo con las disposiciones contenidas en ésta ley y su reglamento. Este derecho se adhiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público. El interesado puede optar sin embargo, o por un certificado de invención, en los términos del artículo 80 de ésta ley.

"En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a o 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 consección con el certificado llamado "Título de la patente que expide el poder Ejecutivo".

Ahora bien, como es el Estado el que otorga el privi-

legio en favor del titular, éste como contrapartida, tiene que satisfacer una serie de obligaciones que se han establecido en beneficio de la comunidad de entre las cuales destacan, como lo señaló el Lic. Rafael de Pina Vara, la de divulgar la invención a la Oficina de Patentes (artículo 17 de la L.I.M.) y la de explotarla en el territorio nacional (art. 41 de la L.I.M.).

CAPITULO II

A).- RESUMEN HISTORICO SOBRE LEGISLACION.

Según el artículo 28 de la Constitución Política de 1917, "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ... ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos... a los privilegios ... que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora". Por su parte, la fracción XV del artículo 89 del mismo ordenamiento autoriza al Presidente de la República a "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores, o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

Dichas disposiciones constitucionales son las que sirven de apoyo a la legislación sobre patentes. Y aún cuando pudiera pensarse que expresiones tales como "inventores", "perfeccionadores de mejoras", "perfeccionadores de algún ramo de industria" y "descubridores", son anacrónicas, ello no es así porque dicha terminología arranca de las leyes que han regido el derecho de patentes. En efecto, la primera ley general que se dictó en México fué la de las Cortes Españolas de 2 de Octubre de 1820 "para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria". La ley de 7 de mayo de 1832, "sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria", con su simple denominación

está denotando también las diversas categorías o modalidades que reviste el sujeto titular del privilegio. El significado preciso de los términos evoluciona en la misma medida que la legislación es reformada, y así encontramos que la ley de 7 de junio de 1890 sólo versa "Sobre Patentes de Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores". La Ley de Patentes de Invención de 25 de agosto de 1903, como su nombre lo indica sólo se refiere a dicho concepto, sin mencionar ya las patentes de mejora, de perfeccionamiento, de descubrimiento y de introducción. En cambio establece la clasificación de las patentes en patentes de invención, patentes por modelos industriales y patentes por dibujos industriales. Designación que también fué adoptada por la Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928, que incluía además de las patentes de perfeccionamiento. La Ley de la Propiedad Industrial que entró en vigor desde el 10 de enero de 1943, conserva el criterio de distinguir las patentes en patentes de invención, patentes de mejoras y patentes de modelos o dibujo industrial.

Más tarde se abrogó dicha ley de 1943, con la que se halla en vigor desde el 10 de febrero de 1976. Con el nombre de L.I.M., que versa sobre Patentes de Invención, de los Certificados de Invención y de Dibujos y Modelos Industriales.

a).- Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria de 7 -

mayo de 1832.- Este ordenamiento es muy simple y primitivo y en realidad solamente contiene unas cuantas prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos. Se percibe en él la influencia colonial española y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio. Empero, es menester mencionarlo, para que se vea como desde entonces ha existido preocupación por regular de algún modo ésta rama.

Es hasta 1889 en que, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, comienza a legislarse con sentido técnico sobre la materia. El régimen de Díaz alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial de México, inspirado seguramente en las ideas europeas. El primer cuerpo legislativo importante de éste tipo de propiedad fué la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1899. Esa Ley es bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella Ley y la presente. Puede advertirse la influencia francesa en éste ordenamiento.

b).- La Ley de Patentes de Privilegio, a los inventores o Perfeccionadores de 7 de junio de 1890.- Es un dispositivo legal interesante, y el concepto de patentabilidad está tomado de la ley francesa de 1844, que influyó sobre ésta rama de derecho en muchas partes del mundo. Ese concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamien-

tos mexicanos, y sigue más o menos intacto hasta la L.P.I. de 1943. La Ley de 1890 sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma. El campo de aplicación de ambos cuerpos legales de fines de siglo fué más bien estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial por esos tiempos era parvo.

c).- La Ley de Patentes de Invención de 25 de agosto de 1903.- En unos cuantos años se dió un salto importante, pues aparece la Ley de Marcas Industriales y de comercio del 25 de agosto de 1903, influída ya por las corrientes internacionales de la propiedad industrial ya que recoge bastante de los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de la Unión de París de 1883. Mucho más técnica y más moderna que su predecesora, introduce no novedades, como los nombres y avisos comerciales. En 1909 se publica un reglamento para el registro internacional, conforme al arreglo de Madrid de 1891, en el que se proveía el régimen internacional de las marcas.

La Ley de Patentes de Invención, de 25 de agosto de 1903, muestra asimismo más avance respecto a la anterior de 1890. También muy progresista, refleja la influencia internacional de la revisión de 1900, hecha en Bruselas al Convenio de Unión. Un exámen comparativo entre las leyes de 1889 y 1890 y las de 1903 podría servir para darse cuenta del progreso industrial del país, que empezaba a ser re

levante, así como para advertir la influencia europea en nuestros ordenamientos jurídicos.

d).- Ley de Patentes de Invención de 26 de Junio de 1928.- Después de un cuarto de siglo -en el que tuvo lugar la Revolución Mexicana- se expiden las leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y de nombres Comerciales, de 26 de junio de 1928, que ya tienen un sello de modernidad.

Por lo que se refiere a las patentes, en la Ley de 1928 ellas se despachaban con un exámen practicado sobre las solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran. No había el concepto de "novedad absoluta" al hacer el exámen técnico de ellas. Introducía (artículo 64) una nueva institución, el exámen extraordinario de novedad de las invenciones, que tenía por objeto averiguar, respecto a las patentes expedidas conforme a la ley de 1903 como de las concedidas de acuerdo con la propia ley de 1928, si la invención que ampara la patentes era nueva en absoluto, lo cual permitía cierto control para prevenir abusos. Esto era una incuestionable mejora sobre el sistema de 1903, que establecía, a petición del interesado, un exámen "sin garantías". La declaratoria administrativa de invasión de la patente podría atarse a través de un procedimiento interesante de revocación, que se tramitaba a través de los jueces de Distrito. Se creaba un procedimiento judicial civil sumario para las controversias civiles suscitadas con motivo de

la operación de la Ley.

El reglamento, publicado meses más tarde, era bastante minucioso, y complementaba la ley, cubriendo algunas deficiencias normativas.

La Ley de Marcas y Avisos y nombres Comerciales de 1928, aunque calcada en buena parte sobre la ley respectiva de 1903, contenía algunas novedades.

Por ejemplo, se estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías (artículo 30.).

Se imponían más restricciones a los que pudiera constituir una marca. Se introducen los nombres y avisos comerciales. De manera similar a las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil ante los tribunales federales. Ambos ordenamientos de 1928 recogían más o menos los avances ocurridos hasta entonces en el mundo en ésta clase de propiedad, manifiesto en la Convención de Unión de París de 1883, e incorpora las novedades de la revisión de Washington de 1911, y las de la Revisión de la Haya, de 1925.

e).- La Ley de la Propiedad Industrial de 1943.- Puede considerarse a la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, como un dispositivo legal muy moderno, que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos. Esta influencia por la Revisión de Londres, hecha en 1934 al Convenio de

París. Sin embargo, contiene deficientes, nociones impropias, y defectos notorios de técnica legislativa.

La Ley de 1943 concedía una protección tal vez demasiado extensa, y por ello andando el tiempo provocó una reacción en su contra.

Pese a todos los defectos que se le quisieran achacar, la Ley de 1943 tiene importancia, porque es el antecedente obligado por la Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, y por la otra, se tomaron la mayor parte de los artículos para integrar el nuevo ordenamiento. En lugar de hacer una nueva ley se recurrió al criticable procedimiento de efectuar "parches", sin hacer las correspondientes adecuaciones en las porciones antiguas que permanecieron, y se dejaron sin resolver algunos problemas, porque se suprimieron secciones de la Ley precedente sin sustituirlas por nuevas instituciones.

No puede negarse que la Ley de 1943 fué un instrumento útil a lo largo de sus treinta y tres años de vigencia. Está asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época. A través de su constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso. Pudo ella haber sobrevivido con una inteligente reforma en varias de sus partes, más se prefirió el largo y espinoso camino de un nuevo cuerpo legal, sin tender un puen

te, generando nuevas series de problemas, creando lagunas - en la interpretación, introduciendo innecesaria desconfianza y sembrando área de confusión, algunas de ellas aún vivas.

La Ley de 1943 ha servido como un poderoso tronco para insertar en ella el injerto de nuevas disposiciones, algunas de las cuales no pudieron prender. No puede prescindirse de la ley anterior al examinar analíticamente la L.I.M. y por eso podrá observarse que al ir tratando de diversas instituciones se tendrá que hacer obligada referencia en ella, así como a la jurisprudencia que ella generó. Ello no es por un recuerdo romántico. La precisión de la hermenéutica y del análisis legal lo exigen en éste caso. Y puede concluirse finalmente, que de no haber existido la rica práctica de la L.P.I. de 1943 no hubiera sido factible la creación de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior. Y es que la propiedad industrial es una materia tan arraigada y tan precisa que es muy difícil inventar o innovar en ella.

f).- La Ley de Invenciones y Marcas de 1976.- Aspectos esenciales.- La L.I.M. de 10 de febrero de 1976 responde a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un período en que predominaron ciertas teorías sobre la propiedad industrial y sus efectos, muy en boga en la América del Sur, pero tal vez despegadas de la realidad, y que en cierta forma han empezado a encon-

contrar rectificación. La promulgación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de la Explotación de Patentes y Marcas, de 30 de Diciembre de 1970, era un aviso de que podría esperarse cambios en el sistema mexicano de la propiedad industrial. La Ley del Registro de tecnología, que por cierto produce un impacto lateral perceptible en la práctica oficial de nuestra rama, reconoce su origen en un decreto de la República Argentina derogado un poco más tarde.

El acuerdo de Cartagena, sobre todo la decisión No. 24 (diciembre 1970), y la decisión No. 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada Reglamento para la Aplicación de las Normas de la Propiedad Industrial representan un antecedente de algunos aspectos significativos de la nueva ley, especialmente en lo que se refiere a los conceptos de patentabilidad, a las invenciones de los asalariados, al término de la patente, a la obligación de explotar, y a como se debe comprobar la explotación de las patentes. La Ley de 1976 recoge inclusive el lenguaje de la referida Resolución No. 85 en todas sus partes, y en algunas porciones de la sección de marcas.

La Ley de 1976 representa un sincero esfuerzo para eliminar en lo posible algunos abusos del sistema de patentes tal como la creación de monopolios virtuales en perjuicio de la economía nacional, y a la vez, para tratar de someter al sistema a las necesidades de que haya un menor grado de

dependencia tecnológica, y de que las patentes se explotan realmente, así como para evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjero. Pero esas buenas intenciones no se satisfacen con ese aparato legislativo.

Veamos en concreto las novedades que se pueden percibir respecto al ordenamiento anterior. Ello es relevante, porque de ésta manera se pueden apreciar los cambios particulares ocurridos en cada una de las instituciones del sistema. Por lo que se refiere a las patentes, pueden mencionarse:

1. La reducción de los campos de los que puede constituir invención patentable;
2. La disminución del plazo de vigencia de las patentes;
3. Un régimen aparentemente más preciso de licencias obligatorias;
4. Introducción de las licencias de utilidad pública;
5. Un régimen algo diferente sobre explotación sobre los privilegios;
6. La caducidad plena por falta de explotación de patentes;
7. La institución de los certificados de invención.

Otras novedades contenidas en la Ley es lo relativo a las infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones o derechos de propiedad industrial, lo cual no tie-

ne paralelo en el mundo. Tal vez se quiso dotar a la dependencia respectiva de muchas facultades para hacer cumplir - así las propias determinaciones de los funcionarios. Puede comentarse que se trata de algo inusitado en la evolución de la propiedad en México.

En lo general, puede observarse que la parte nueva de la Ley de 1976 es bastante atrevida, pero ciertamente no ayuda mucho a los titulares mexicanos de derechos de propiedad industrial, así sea a los inventores, a los explotadores de patentes y otros derechos, a los tenedores de marcas y de otros privilegios. Un exámen analítico y suscito de la Ley permite observar que las cargas de la porción nueva recaen en realidad sobre los mexicanos, pese a que precisamente quiso favorecérseles.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la licencia obligatoria de patente, los trámites son muy complicados y poco claros y precisos para un solicitante mexicano, y propenden a descorazonar a los nativos. En cambio, si se trata de - dos empresas extranjeras en competencia, el trámite les resulta ventajoso porque pueden competir de igual a igual.

Por lo que tiene que ver con los requerimientos para - explotar patentes veremos que los privilegios favorecen más a los extranjeros adheridos al citado Convenio de Unión para justificar la no explotación de la patente.

La excesiva rigidez acerca de las "marcas extranjeras" ponen en desventaja al productor mexicano frente a

los extranjeros, pues le quita coacción para competir con ellos.

El sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, y que forman mayoría de los tenedores de derechos, pues éstas últimas escapan por lo general a cualquiera acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país.

Los procedimientos para obtener la protección de los derechos de patente, de certificados, de marcas, de nombres comerciales, etc., son elaborados y lentos y no permiten una rápida tutela de los derechos violados, y tienen el defecto además que se conducen ante la misma autoridad administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente.

Si bien podemos concluir en lo que respecto a la Transferencia de Tecnología, que la Ley de 1976 ha recibido todas éstas preocupaciones sobre el fenómeno tecnológico, más no puede decirse que se han insertado con fortuna, y que el binomio propiedad industrial-transferencia de tecnología haya sido resuelto con el beneficio esperado. De manera que se debe esperar todavía algún tiempo para determinar, después de estudiar bien elaborados, si la ley de 1976 tal como ha quedado es realmente útil en éste fenómeno de la transferencia tecnológica y de la creación de la tecnología propia, o si es del caso imprimirle cambios y retoques.

g).- Reglamento de la Ley de Invenciones y de Marcas.-

- El 20 de febrero de 1981 aparición en el Diario Oficial el

Reglamento de la L.I.M. de 10 de febrero de 1976, por la -
premura con que ésta apareció no se le acompañó un Reglamento,
sino que se siguió aplicando el relativo a la Ley de -
1943, que por cierto contenía anacronismos y oscuridades. -
Después de cinco años fué factible que saliera el Reglamento
más o menos adecuado a las disposiciones de la Ley, y cuyas
partes más salientes comentaremos en detalle lo siguiente
te:

Puede enderezársele alguna crítica general a éste dis-
positivo legal. Algunas de sus reglas van más allá de lo -
previsto en la Ley. Contiene todavía algunas normas no muy
claras. Sin embargo, debe reconocerse que, después de todo,
no deja de representar un adelanto respecto a lo anterior.

Entre las partes más salientes del nuevo Reglamento -
está lo que a continuación se enumera:

1. Caducidad de la instancia.
2. Nuevo nomenclator, o sea nueva clasificación de mercan
cías y de servicios.
3. Señalamiento de términos, que generalmente son de -
30 días.
4. Aprobación por la Secretaría de actos y convenios.
5. Requerimientos para la transmisión de derechos.
6. Completa a la Ley en lo relativo a descripciones de
las invenciones y de los certificados.
7. Concede derecho al solicitante para modificar una -
solicitud de patente y transformarla en un certificado de -

invención.

8. Atenuación del rigorismo para comprobar la explotación.

Examinaremos algunas de éstas secciones:

1. Caducidad de la instancia.- Señala el artículo 13 del Reglamento una disposición bastante rigurosa, que tratándose de una solicitud en trámite, cuando el interesado deje de promover por un lapso mayor de un año, a partir de su última promoción, o del último acto de autoridad, salvo en los casos en que la Ley establece un plazo distinto, la solicitud respectiva se considerará abandonada, esto es, perdida.

Esta disposición tiene sus fundamentos seguramente en el deseo de terminar con el enorme rezago de la oficina respectiva. Es, desde luego, una regla muy rígida y, además, establece de por sí un mayor rezago, porque automáticamente los interesados estarán promoviendo periódicamente, a fin de evitar la caducidad en instancia y obligando en cierta forma a la Secretaría a responder de acuerdo con el artículo 80. de la Constitución.

Trae además algunas dificultades por su falta de claridad. Por ejemplo, el artículo 20 de la Ley señala que el interesado deberá solicitar dentro de los 90 días siguientes al año de presentar la solicitud un exámen de novedad de la invención.

Como el artículo 13 del Reglamento no establece clara

mente éste caso de excepción, podrá correrse el riesgo que la invención objeto de la solicitud de patente caiga al dominio público, por no haberse promovido en el intervalo que señala dicha disposición.

Por otra parte, tampoco se establece en él desde cuando comenzará a contarse el año a partir del Reglamento, esto es, si debe contarse un año a partir de la última promoción que se hizo en el expediente respectivo; o si, por el contrario, debe empezarse a contar el término a partir del 23 de febrero de 1981, para el cómputo de ese año, en lo sucesivo tratándose de asuntos nuevos, a partir de nuevas solicitudes. Como se observa, éste precepto establece una complicación bastante seria en los asuntos.

2. Nueva clasificación de mercaderías y servicios.- Debe refutarse como un progreso el que por fin la autoridad administrativa se haya decidido a establecer una clasificación más de acuerdo con la internacional de artículos y también más uniforme con la realidad. En la nueva clasificación hay 55 clases para mercaderías y 20 más relativas a los servicios.

Puede notarse que, por ejemplo, de acuerdo con la recomendación de los expertos, la clase 6 que comprendería tres sub-clases o sea productos químicos, farmacéuticos, artículos de tocador y belleza, abarcan ahora solamente los productos químicos y las medicinas y preparaciones farmacéuticas van a la clase 51 y a la 52 los cosméticos y productos

de perfumería.

La clase 4 ha sido dividida, conservándose en ella los abrasivos y materiales para pulir y enviando a la 50 los jabones y los detergentes. Desgraciadamente, no se ha establecido a que clase pertenecen los materiales limpiadores.

Por último la clase 39, de vestuario, ha sido también subdividida y ahora el calzado aparece en el nuevo grupo 53.

Esta clasificación fué complementada con un catálogo de subclases y la lista de bienes y servicios, publicada en la Gaceta de Invenciones y Marcas. Este catálogo podrá ser modificado a medida de que lo requieran los avances o los requerimientos nacionales e internacionales.

Conviene anotar, con respecto a esto, que los titulares de registros de marcas anteriores deberá, cuando se solicite la renovación del registro, adecuarlo a la clasificación nueva de productos y servicios. De no cumplirse con éste requerimiento no se tramitará la renovación de la marca.

3. Señalamiento de términos.- En el artículo 7o. segunda parte, se establece además de los plazos que se señalan específicamente en la L.I.M. o en el mismo Reglamento, se gozará de un plazo general de 30 días siguientes cuando la autoridad considere que debe hacer algún requerimiento de aclaración o información que se estime necesaria. Esto termina con la anarquía.

4. Aprobación, por la Secretaría de los convenios, ac-

tos, etc., por los cuales se transfieren derechos de propiedad industrial.- En el artículo 14 del Reglamento se consigna que todos los actos e instrumentos relativos a transmisión de derechos deberán ser sometidos a la aprobación de la Secretaría.

5. Requerimientos para transmisión de derechos.- De conformidad con el artículo 15, las solicitudes para la transmisión de cualquiera de los derechos que reconoce la ley deberá hacerse solicitud por duplicado, que tenga el número del expediente o del derecho que se está transfiriendo con los datos que permitan identificarlo, tal como el nombre de la patente, o de la marca, del aviso o nombre comercial; el nombre del titular anterior, y el nombre, nacionalidad y domicilio del adquirente, así como la ubicación de la fábrica o del establecimiento.

A la solicitud se agregará una copia certificada del contrato o convenio por el que se cede, así como el original de la constancia que en su caso expida el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Ello implica, por tanto, que se debe ocurrir previamente a ésta dependencia, para tramitar esa constancia, cubriendo además los derechos respectivos.

Si el convenio o contrato se refiere a dos o más títulos o registros, deberá tramitarse en cada uno de los expedientes, y tendrá que enviarse copia certificada de cada documento a cada uno de los expedientes.

En realidad, aunque ya la práctica estaba ajustada a lo que dice el Reglamento, éste viene a cubrir algunas lagunas de la Ley, y uniforma el estilo de las solicitudes de registro de transmisión (véanse artículos 46, 141 y 169 de la L.I.M.). Ello significa que, además de la aprobación que se obtiene en la Dirección del Registro Nacional de Transferencia Tecnológica, se conceden atribuciones a la Dirección General de Invenciones y Marcas, para determinar si un acto o un convenio es o no aprobable. De manera que queda sujeto al arbitrio de esa dependencia el aprobar o no una cesión de derechos y por ello parece conveniente, antes de iniciar un trámite, asegurarse de que no habrá problemas para la transmisión respectiva. Esto por supuesto, va más allá de las facultades que establece la L.I.M. y es por tanto irregular.

6. Complementación de la Ley en lo que se refiere a la redacción de las reivindicaciones.- En los artículos 22 al 25 inclusive se establece, con mucha mejor precisión que en el Reglamento antiguo, los requerimientos que deben observarse para efectuar la descripción del invento y la redacción de la invención.

Ello permite al no iniciado completar su documentación y cumplir a la vez las estrictas prescripciones de la L.I.M. y de su Reglamento, al mismo tiempo, le permite proteger mejor sus derechos frente a terceros.

7. Derecho de modificar las solicitudes.- El artículo

33 del Reglamento viene a clarificar con precisión el proce-
dimiento de cambio contenido en el artículo 80 de la L.I.M.,
una solicitud de invención por una de certificado de inven-
ción. En el régimen del mismo artículo el solicitante era
el único que podría efectuar éste cambio, y tendría que ha-
cerlo en cualquier tiempo antes de que se hubiera resuelto
en definitiva la solicitud de patente. De acuerdo con el -
artículo 33 del Nuevo Reglamento, la autoridad puede comuni-
car al peticionario que tiene derecho de transformarla, lo
que no ocurría antes. Esto constituye un positivo adelanto
y protege los derechos de quienes los solicitan.

8. Sustitutos del clisé.- El artículo 40 del Reglamen-
to establece que deberán entregarse al efectuarse el pago -
por expedición de título de patente tres pruebas finas, pro-
cedente de negativo en papel couché con medidas de 11 x 7 -
cms., en caso de un sólo dibujo o de 14 x 11, para dos ó -
más dibujos, para efectos de la publicación de la patente -
que se establece en los artículos 31 y 202 de la Ley, en la
Gaceta de Invenciones y Marcas. Esto viene a sustituir al
antiguo clisé, y se explica en razón del sistema de offset
que se emplea ahora para la impresión de dicha Gaceta.

9. Atenuación del rigorismo para comprobar la explota-
ción.- Esto trata de una disposición beneficiosa, pues re-
duce el rigor de la Ley en su artículo 43, y permite algu -
nas ventajas para los titulares mexicanos, puede justificar
su inacción con sólo formular una declaración de que les be

beneficia el artículo 50. del Convenio de París.

10. Obligación de exhibir modelos.- Conforme al artículo 50, el solicitante deberá proporcionar, si lo requiere la Secretaría y dentro del término de dos meses un ejemplar o modelo de lo que se pretenda registrar, de tamaño natural o a escala reducida.

11. Mayor precisión del artículo 117 de la L.I.M.- Como se recuerda, ésta disposición establece en forma poco clara que cuando una misma marca aparece registrada en varias clases, se puede comprobar el uso efectivo de la misma en sólo una de ellas, y con eso se comprueba automáticamente el uso de todas ellas. Faltaban sin embargo, algunas precisiones, que el artículo 63 del Registro proporciona. En efecto, el artículo 117 de la Ley no lo establecía, muchos pensaron que bastaba con cubrir derechos en la marca usada, para que automáticamente se entendiera, evidenciando el uso en todas las demás, y eso llevó a malos entendidos.

Ahora con el texto del artículo 73 del Reglamento queda aclarado que es menester presentar en cada uno de las marcas una declaración mencionando la clase en la que fué demostrada el uso, pagando además, en cada caso, los derechos respectivos. Esto termina con una incertidumbre.

Aunque el Reglamento parece bastante concreto, se dejaron de incluir algunas particularidades, por ejemplo, cómo solicitar la prioridad de un modelo de utilidad que se presente como patente en México o viceversa, o cómo instrumen-

tar la petición de prioridad para un modelo o dibujo industrial.

De cualquier manera, parece prudente esperar a que las nuevas disposiciones en el Reglamento encuentren una aplicación intensiva, pues será entonces que empezarán a surgir las interpretaciones que permitan una mayor precisión para el manejo de éste dispositivo legal.

B).- LEGISLACION INTERNACIONAL.

a).- Antecedentes Históricos del Convenio de París.- En el siglo pasado, se escenificó una interesante controversia entre los partidarios del establecimiento de un sistema de patentes y quienes consideraban inadecuada la formulación de tal sistema porque pensaban que entorpecería el libre comercio.

El escenario principal de ésta lucha ideológica, fué el Continente Europeo y en ella triunfaron finalmente quienes demandaban protección para las invenciones. Esto fué así, porque en esa época muchos de los países actualmente en desarrollo dependían de sus metrópolis y los que eran independientes carecían de influencia en un ambiente en el que sólo se escuchaba la voz de las "naciones civilizadas".

Una vez que se estableció, la protección a nivel nacional, pronto se percataron los industriales y comerciantes, de las dificultades derivadas de la territorialidad del sistema de patentes, es decir de aquellas surgidas como conse

cuencia de la gran diversidad legislativa y esto lo condujo a promover la internacionalización del sistema.

El Tratado de París pretende responder a esos afanes, su propósito es muy claro; proteger las invenciones para que no fueran objeto de piratería internacional.

El Tratado surge en una época triunfalista "Europa - siente que su misión consiste en constituirse como guardian de la civilización y el clima psicológico es de una enorme confianza en la Ley y el orden como metas supremas de la sociedad. Es una época que sueña con la unidad internacional bajo la hegemonía europea y cree en el Derecho Natural como fuente de paz entre las naciones. Esta filosofía tuvo una influencia predominante en las discusiones que precedieron a la redacción del Convenio. En ella se adoptó el punto de vista de que hay un derecho natural de los inventores al fruto de su creación de la ley civil debe reconocer.

Los trabajos que condujeron a su promulgación del Convenio se iniciaron en la Conferencia de París de 1878, que tuvo como motivo fundamental la exposición internacional. En ella, como en las subsecuentes, dominan las opiniones de los dueños de las patentes". (17)

17. Acerca de los antecedentes de la Convención, puede verse de Edith T. Penrose, la Economía del sistema internacional de Patentes, siglo XII, Editores Sociales y Culturales. S. A., traducción de Clementina Zamora. 1a. Edición en español, México, 1974, págs. 41 a 58.

Por eso desde su fundación la Convención favoreció exclusivamente a los inventores individuales, sin preocuparse de facilitar la transferencia tecnológica, ni evitar otros efectos negativos implícitos en el monopolio creado por la patente, otorgando excesivos beneficios para aquellos países productores de tecnología propia.

b).- Propósitos del Convenio.- Debido a las circunstancias económicas, sociales y culturales de la época, el objetivo primordial del Convenio se hizo consistir en otorgar una amplia protección a los derechos del inventor, y esto favoreció a los países tecnológicamente más avanzados, el fundamento ideológico de la postura "proteccionista" y defensiva de los derechos del inventor, es la ingenua convicción en la bondad del desarrollo industrial per se, y consecuentemente en el deber de incentivar a aquellas invenciones que lo provocan. Se considera que la concesión de monopolios a través de la patente promueve la actividad inventiva y favorece la realización de inversiones en el ámbito de la investigación básica y aplicada.

Hasta ahora, tales supuestos ideológicos no han comprobado su eficacia en la práctica.

c).- Principios Fundamentales.- Los principios fundamentales del Convenio son los siguientes:

1. El principio de un "trato nacional" o de "igualdad de tratamiento establecido en los artículos 2o. y 3o. de la Convención, que consiste en "que los nacionales de cualquier

país, Miembro de la Unión gozarán en todos los otros países, las mismas ventajas y los mismos privilegios que otorgan a sus nacionales".

2. Las disposiciones "auto-aplicativas". De ellas, las más importantes desde el punto de vista de su eventual modificación para adecuarlas a las necesidades de los países en desarrollo, a juicio de Vaitzos (18) son:

i) La sección A del artículo 5 de la Convención - que se refiere a la institución conocida como "Licencia Obligatoria", que debe otorgarse cuando la patente no se utiliza en el país que la otorga, así como a los requisitos para la cancelación de la patente.

ii) El Artículo 5 quater de la Convención que se equipara a los privilegios otorgados a las patentes de procedimiento, que han sido usadas en el resto del mundo para manufacturar productos importados por un país, aquellos privilegios que se otorgan a los procedimientos usados domésticamente para la producción de los correspondientes artículos.

iii) El derecho de prioridad (artículo 4), que consiste en la protección que se otorga a las invenciones sur-

18. Constantino Vaitzos, The Revision of the International Patent System; Legal Considerations for a Third World Position, World Development, Vol. 4, No. 2, Pergamon Press, Londres, Gran Bretaña, Abril de 1976, págs. 85 a 102. La traducción es nuestra.

gidas en cualquiera de los países de la Union, durante un año, para que puedan ser patentadas en varios de ellos.

iv) El principio de la "independencia de las patentes" (artículo 4 bis), consiste en que aquellas patentes que han sido anuladas o canceladas en uno de los países miembros, pueden seguir siendo válidas en otro de los países que la haya concedido.

v) Las disposiciones de "Derecho Internacional Público". que se refieren al derecho de denunciar al Tratado, mismo que no puede ejercerse sino cinco años después de la fecha de membresía (artículo 26) y el artículo 19 que establece la prioridad del Convenio sobre otros acuerdos que pueden ser firmados por los Estados Miembros.

Según Ernesto Aracama Zorraquín, las disposiciones fundamentales del Convenio de París son:

1. El trato nacional (artículos 2o. y 3o.), y
2. El derecho de prioridad (artículo 4o.).

las relativas específicamente al derecho de patentes son las siguientes:

1. Independencia de las patentes (artículo 4o. bis).
2. Mención del inventor en la patente (artículo 4o. ter)
3. Patentabilidad en caso de restricción legal de la venta (artículo 4o. quarter).
4. Limitaciones y sanciones en caso de no-explotación (artículo 5o.).
5. Período de gracia para el pago de impuestos y tasas

(artículo 5o. bis).

6. Introducción libre de objetos patentados que formen parte de medios de locomoción (artículo 5o. ter).

7. Introducción de productos fabricados por la aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación (artículo 5o. quarter).

8. Protección temporal en las exposiciones (artículo 11o.).

9. Creación de un servicio especial para la comunicación al público de las patentes de invención (artículo 12o.)
(19)

El Convenio se encuentra actualmente en revisión porque se estima que su implementación acarrea problemas a los países en desarrollo.

D).- INNOVACIONES AL CITADO CONVENIO.

El proceso de revisión del Convenio de París para adecuarlo a las necesidades de los países en vías de desarrollo. En el año de 1883, una Conferencia Internacional adoptó el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, mejor conocido como "Convenio de París" por haberse firmado en esa ciudad y en 1884 surgió la

-
19. Ernesto D. Aracama Zorraquín, El Convenio de París y los países de América Latina, Revista de la Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI). Año VIII, No. 2, Ginebra, Suiza, 1975, págs. 119 y 120.

Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, constituida por once estados de los cuales ocho eran europeos.

Actualmente, (datos de 1975), la Unión cuenta con 82 miembros 20 de los cuales son países desarrollados de economía de mercado, 7 son países de economía centralmente planificada de Europa Oriental, 4 estados de Europa Meridional, y 46 países en desarrollo. El número de estados en desarrollo que se han incorporado a la Unión ha crecido significativamente en los últimos años. De nueve miembros en 1934, han pasado a 44 en 1973. No obstante, lo anterior, recientemente diversas naciones del tercer mundo han cuestionado la utilidad de adherirse al Convenio y oficialmente, el Grupo Andino ha recomendado a sus miembros que no se integren a la Unión. (20)

A partir de 1884, el Convenio ha sido sometido a seis revisiones (Bruselas 1900; Washington 1911; la Haya 1925; Londres 1934; Lisboa 1958), y la última que se verificó en Estocolmo en el año de 1967. (21)

-
20. Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo, informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, TD/B/AC.11/19/Rev. 1, Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta \$0.75.II.D.6, Naciones Unidas, Nueva York, 1975, Cuadro 5, pág. 36.
21. Publicado en D.O.F. el día 27 de julio de 1976. Este decreto ha sido publicado incompleto en el D.O. No ha sido publicada la fé de erratas.

No obstante, el proceso aparentemente dinámico de actualización del tratado, éste no ha sido instrumento capaz de promover la satisfacción de las necesidades tecnológicas de los países no industrializados y, por el contrario en alguna medida, ha obstaculizado su proceso de desarrollo.

Ello obedece a diversos y muy complejos factores; de índole histórica, cultural, económica, social y legal.

Son convincentes las justificaciones expresadas acerca de la necesidad y urgencia de reformar sustancialmente los principios de la convención, para adecuarlos a las necesidades de los países en vías de desarrollo.

C A P I T U L O I I I

A).- LA PATENTE EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

No basta con que la invención posea todas las características de novedad y de originalidad y que sea susceptible de explotación industrial. Es menester además, que quien - desee obtener el privilegio cumpla con una serie de requisitos de forma, reglamentarios, podría también decirse, para que se le extienda el título que acredite la invención frente a terceros. En primer término el interesado debe concretar su invento de manera que el Estado determina para que - no se concedan los privilegios sino bajo ciertas condiciones de extensión de claridad, de formato, en una palabra, - de ahí resulta que la petición de patente debe revestir - siempre la forma escrita.

Ello es necesario entre otras cosas, para poder comprobar la fecha de nacimiento de la invención, y por lo mismo, para poder establecer el punto de partida de su vigencia, - así como para determinar la extensión del invento y para estar en situación de señalar al titular.

Después el inventor debe declarar por sí mismo qué es lo que reserva, para que ello concomitantemente quede protegido.

Se critica a veces la larga serie de condiciones formales requeridas por la L.I.M. para la tramitación de una patente, sin observar que se justifican precisamente en la ne

cesidad de proteger al inventor en lo que tiene su creación de novedosa, a la vez que para establecer claramente las obligaciones de terceros frente al titular de la invención.

a).- Solicitud y expedición de las patentes.- Para obtener el privilegio de patente deberá presentarse solicitud escrita en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial* en la que se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se dé a la invención y la clase de la misma, así como los demás datos que prevenga la L.I.M. y su Reglamento.

La patente podrá ser solicitada por el inventor o por sus causahabientes.

Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, en la tramitación del expediente sólo podrá actuar como representante común, la que se designe expresamente. De no hacerlo así, se entenderá como representante común a la primera de las nombradas.

La solicitud de patente deberá referirse a una sóla invención, salvo los casos de excepción previstos por la L.I.M. y su reglamento.

A la solicitud deberá acompañarse la descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, el proceso para su realización a una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Deberá asimismo indicar bajo protesta de decir verdad el mejor mé-

* Anteriormente Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

todo conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.

La descripción deberá ir acompañada de los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión.

La descripción finalizará con una o más reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se solicita.

Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción.

Presentada la solicitud y sus anexos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá requerir que se precisen o aclaren en lo que crea conveniente. De no cumplir con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. Los documentos aclaratorios por ningún motivo contendrán elementos que den mayor alcance a la invención a que se refiera la solicitud original, ya que en éste caso será necesaria nueva solicitud y se perderá la fecha de presentación.

Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma establecidos por la L.I.M., y su Reglamento, por una sola vez se le otorgará al interesado un plazo de treinta días para que la perfeccione y, de no hacerlo, se tendrá por no presentada, comunicándosele ésta resolución.

Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se hará un exámen de novedad de la invención, que el interesado deberá solicitar dentro de los noventa días siguientes

tes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud o ésta se considerará abandonada.

Si del exámen de novedad de la invención resulta la posible invasión, total o parcial, de derechos adquiridos por tercero o que aquella carece de novedad, se le hará saber por escrito al solicitante para que dentro un plazo de dos meses manifiesta lo que a su derecho convenga. Si omite hacerlo, la solicitud se considerará abandonada.

No podrán comprenderse en una sólo patente invenciones distintas, entendiéndose como tales aquellas que sean susceptibles de explotación por separado o independientemente de la máquina, aparato o dispositivo del cual se trata de hacerles formar parte; pero si podrán consignarse en una sólo patente diversas modalidades de algún conjunto o parte de una máquina o aparato, aún cuando solamente alguna de ellas pueda o deba usarse en combinación con éste, siempre que dicha máquina o aparato sea también invención del solicitante.

Una máquina y su producto deberán ser objeto de patentes independientes.

Un procedimiento y las máquinas o aparatos que con aquél se usen serán objeto de patentes independientes, salvo el caso de que tales máquinas o aparatos sean inherentes al procedimiento mismo y no susceptibles de aplicación general. En éste caso podrán comprenderse en una sola patente, pero solamente quedarán amparadas en combinación con el procedimiento junto con el cual se patentan.

Un procedimiento y su producto, cuando éste sea patentable, pueden ampararse en una sola patente.

Un procedimiento en el que un producto necesite otro u otros procedimientos para su obtención, requieren dos o más patentes, pero si el producto resulta como consecuencia necesaria del procedimiento mismo bastará una sola patente.

Un dibujo o un modelo industrial y el procedimiento, máquina o aparato para obtenerlos, serán objeto de registros y patentes independientes.

Si a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la solicitud no satisface el requisito del precepto 16, el solicitante deberá dividirla en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial.

En los casos en que una solicitud de patente tenga que dividirse deberán presentarse las descripciones, reivindicaciones, planos y dibujos necesarios para cada patente; pero los nuevos planos y dibujos, descripciones y reivindicaciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención presentada originalmente.

Para que se reconozca como fecha de las nuevas solicitudes, la de la solicitud inicial, las mismas deberán presentarse dentro del término de cuatro meses, a partir del requerimiento respectivo.

Cuando a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la invención sea nueva, pero no satisfaga algu-

no de los requisitos señalados en la L.I.M., y su Reglamento, se le comunicará por escrito al interesado para que dentro de un plazo de dos meses cumpla con los requisitos que le sean exigidos.

Si no se satisfacen los requisitos exigidos en el párrafo anterior o hubieren sido cumplidos fuera del término, se negará la patente o se tendrá por abandonada, según el caso.

En caso de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, niegue la patente, lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su decisión.

En contra de la resolución anterior procede el recurso de reconsideración administrativa, el cual deberá ser interpuesto por escrito ante la propia Secretaría. El recurso deberá interponerse dentro del mes siguiente al día en que se notifique la resolución.

Dicho recurso se substanciará en los términos del capítulo IV del título décimo de la L.I.M.

Cuando proceda la expedición de la patente, se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, presente los clisés necesarios para la publicación y cubra los derechos por expedición del título. Si el solicitante no cumple en tiempo con lo anterior se considerará abandonada.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por no

tivos justificados y cuando se le solicite antes de la expiración del plazo respectivo, por una sola vez podrá conceder ampliaciones del mismo y hasta por un término igual a los establecidos en los preceptos 18, 21, 28, 29 y 31 de la L.I.M.

Los títulos de las patentes serán expedidos en nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, e irán firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, o por el funcionario en quien delegue ésta facultad.

En el título se hará constar: número y clase de la patente; nombre de la persona o personas a quienes se concede; nombre del inventor o inventores, en su caso; el plazo de vigencia; denominación que corresponda a la invención; fecha legal de la patente; la de prioridad, en su caso, y la de expedición del título.

El título de la patente con un ejemplar de la descripción y dibujos, si los hubiere, constituirá el documento que acredite los derechos del titular.

Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otro país, la fecha de presentación se retrotraerá a la de presentación en aquel en que lo fuere primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales, de los que el mismo sea parte. Si no los hubiere, deberá presentarse dentro del año de solicitada la patente en el país de origen.

Para conceder éste derecho de prioridad, deberán satis

facerse los requisitos siguientes:

I. Que al solicitar la patente se haga constar - el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud.

II. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de mayores derechos que los que se deriven de la presentada en el extranjero.

III. Que dentro de los noventa días siguientes al de presentación de la solicitud, se llenen los requisitos - que señalen los tratados internacionales de los que México sea parte, la L.I.M. y su reglamento.

IV: Que exista reciprocidad en el país de origen.

B).- DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE.

Con las limitaciones previstas en la L.I.M., la patente confiere a su titular el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, ya sea por sí mismo o por otros con su consentimiento.

La patente no conferirá el derecho de importar el producto patentado o el fabricado con el procedimiento patentado.

El alcance del privilegio conferido por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos servirán para interpretarlas.

Los derechos que confiere una patente no producirán efecto alguno:

I. Contra tercero que con fines de estudio, in -

investigación científica o tecnológica, experimentales o re-creativos, fabriquen un producto o use un procedimiento igual o substancialmente igual al patentado.

II. Contra cualquier persona que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente en el país o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, fabrique el producto o utilice el procedimiento objeto de la invención o hubiere hecho los preparativos para llevar a cabo tal fabricación o uso.

III. Contra el empleo, abordo de navíos de otros países, de los medios que sean objeto de patentes en el caso del navío, en las máquinas, aparejos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporalmente en aguas del país, siempre que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.

IV. Contra el empleo de los medios que sean objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre o de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporalmente en el país.

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 su solicitud.

C).- EXPLOTACION DE LAS PATENTES.

El otorgamiento de la patente implica la obligación de

explotarla en territorio nacional.

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

El titular de la patente deberá comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación.

Para los efectos de la L.I.M. es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio.

La importación del producto amparado por una patente o del producto fabricado con el procedimiento patente, no se considerará explotación.

El titular de la patente podrá conceder licencia para su explotación mediante convenio celebrado legalmente.

Las licencias de explotación deberán ser aprobadas y registradas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en los términos de la Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Los derechos que confiere una patente podrán cederse o

transmitirse en todo o en parte por actos entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común. Para que la cesión o transmisión surtan efectos contra terceros, se requerirá su registro en la Dirección General de Invenciones y Marcas.

Cuando dichas cesiones o transmisiones se efectúen por actos entre vivos solamente surtirán efectos si fueron aprobadas e inscritas en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Salvo estipulación en contrario la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente de conceder otras licencias ni de explotar simultáneamente la patente por sí mismo.

La patente caducará si vencido el plazo a que se refiere el precepto 41, transcurriere más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación ni dentro de este último lapso se hubiere solicitado licencias obligatorias.

Los productos amparados por una patente deberán llevar una indicación que exprese el hecho de estar patentados y el número de la patente. Si los objetos no se prestaren a ello, dichos datos deberán aparecer en los envases o empaques de los productos.

La omisión de éste requisito no afectará la validez de la patente, pero privará al titular de las acciones que le concede la L.I.M..

D).- LICENCIAS OBLIGATORIAS Y DE UTILIDAD PUBLICA.

Vencido el plazo a que se refiere el precepto 41, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotar una patente en los siguientes casos:

I. Cuando la invención patentada no haya sido explotada.

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

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

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

En los casos de las fracciones III y IV, antes de conceder la licencia, se dará oportunidad al titular de la patente para que corrija la insuficiente explotación de la misma, otorgándole el derecho preferente de ampliar su explotación para cubrir adecuadamente el consumo nacional o la demanda internacional. Para dicho efecto la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, le dará a conocer la solicitud de licencia obligatoria, a fin de que en un plazo de dos meses presente un programa de fabricación, en condiciones por lo menos similares a los programas presentados por quien solicite la licencia, y otorgue fianza para garantizar su cumplimiento. La Secretaría de Comercio y Fomento

Industrial, podrá conceder por una sola vez y hasta por un término de otros dos meses, ampliación del plazo para presentar el programa de fabricación, si así lo solicita el interesado antes de la expiración del término concedido en primer lugar.

El que solicite una licencia obligatoria deberá presentar un programa de fabricación y demostrar tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

Previa audiencia de las parte, la Dirección General de Invenciones y Marcas decidirá sobre el otorgamiento de la licencia obligatoria, y en caso de que resuelva concederla, fijará conforme a la opinión de la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, el término de su duración las condiciones bajo las cuales se concede, el campo de su aplicación y el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente.

En el caso de que se pida una licencia obligatoria existiendo otra, el titular de ésta deberá ser notificado y oído.

A petición del titular de la patente o del de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuando lo justifiquen causas supervinientes, y en particular, cuando el titular de la patente conceda licencias contractuales en condiciones más favorables a las es

tablecidas.

El titular de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de haberla obtenido y no podrá suspenderla por un período mayor de seis meses consecutivos.

El licenciatarario deberá comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación.

De no cumplirse con lo dispuesto en este precepto procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente.

Las licencias obligatorias no serán exclusivas. Su titular no podrá cederlas sin autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ni conceder sublicencias sin ésta autorización y el consentimiento del titular de la patente.

Por causas de salud pública, defensa nacional, o cualquier otra de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en cualquier tiempo, mediante declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante el otorgamiento de licencias de utilidad pública.

Para el otorgamiento de éstas licencias se procederá -

en los términos del artículo 52 de la L.I.M.

Estas licencias serán intransmisibles.

En los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública el titular de la patente deberá proporcionar a los licenciatariaos la información necesaria para su explotación, si la presentada en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 de la L.I.M. fuese insuficiente. El incumplimiento de ésta obligación producirá la revocación de la patente.

El titular de una licencias contractual, obligatoria o de utilidad pública quedará en libertad de adquirir la información tecnológica que requiera para la explotación de la patente, de otras fuentes de información diferentes del titular de la patente, sin que esto pueda ser causal de terminación o revocación de la licencia.

E).- NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.

Las patentes serán nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto por la L.I.M. Por tanto,, serán nulas en los siguientes casos:

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

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

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

mer lugar.

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

V. Cuando durante el trámite se hubiera incurrido en abandono de la solicitud.

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

La declaración de nulidad de la patente, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de oficio, a petición de parte o del ministerio público cuando tenga algún interés la Federación, observando el procedimiento establecido en el título octavo de la L.I.M. La resolución administrativa se comunicará al titular de la patente y se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

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 la L.I.M.

F).- EXPROPIACION DE LAS PATENTES.

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 pa-

tente pasa a ser propiedad del Estado Mexicano o si cae bajo el dominio público.

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, y 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 precepto anterior, no sólo podrá comprender la patente respectiva, sino también el 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 expropian, en los casos a que éste precepto se refiere.

C A P I T U L O I V

A).- CADUCIDAD DE LA PATENTE POR FALTA DE EXPLOTACION.

El número de patentes que se explota en territorio mexicano es, muy pequeño proporcionalmente respecto a la de otros países. Pero la circunstancia de que se trata de un país en desarrollo, de economía débil, ha hecho discurrir a los teóricos que esa circunstancia entraña un positivo abuso del monopolio virtual que representa la patente, que causa un daño considerable a la economía, sobre todo, en cuanto ciega la introducción de una nueva y apropiada tecnología capaz de favorecer el desarrollo, o en cuanto, limita la exportación de manufacturas. Por tanto, se han pensado en sanciones estrictas, para el caso de que la patente no se utilice industrialmente en el país.

En la ley de 1943 (artículos 41, 53, 55, 56, 57, 61, 62 y 71) existía un régimen para prevenir la inactividad del titular de la patente. Ese régimen consistía por una parte, en la reducción de la vida de la patente, y por otra, en la posibilidad de que se otorgaran licencias obligatorias, si la explotación era impropia o insuficiente, o si se hubiera suspendido la explotación por más de seis meses consecutivos. El régimen de licencias era bastante defectuoso y resultaba de costo muy elevado para quienes intentaban obtener una licencia.

Es interesante observar que durante la vida de la L.P.I.

(33 años), no fué solicitada ninguna licencia obligatoria. Esta circunstancia y el hecho de que resultaba prácticamente imposible lograr la explotación de las patentes motivó que la dependencia encargada de la propiedad industrial, por equidad admitiera la llamada "explotación nominal" de la patente, admitiéndose la total duración del privilegio, más con la salvedad de que no se lesionaran derechos de tercero, y con la advertencia de que si hubiera una petición de licencia obligatoria ella se despacharía favorablemente, pues en estricto rigor no había auténtica explotación material.

Entendida la obligación de explotar como una reconciliación entre el derecho de la colectividad y el derecho privativo del dueño de la patente, se mantenía vigente el derecho del inventor siempre que no se lastimara el interés colectivo. Si éste no se manifestaba, podría haber interpretación favorable al titular de la patente, con la esperanza de que ella pudiera explotarse en beneficio general.

Sin embargo, han surgido las nuevas tesis, más radicales, que señalan que existe un interés general de que se exploten las invenciones totalmente, para que la industria se mantenga en grado aceptable de progreso, y para evitar en lo posible las importaciones de manufacturas. Ello explica la presencia de las nuevas disposiciones, a las que nos referimos más adelante.

La L.I.M., contiene en los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, las normas

relativas a la obligación de explotar las patentes. En lo que se refiere a la explotación de certificados de invención, resultan aplicables los (artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, - 74, 75 y 77), del mismo ordenamiento.

No es factible encontrar la razón por la cual el Legislador decidió afectar de manera tan drástica el sistema tradicional de la explotación de las patentes, decretando la ca ducidad fulminante a su cuarto año de vigencia, si la invención no se pone en práctica. La exposición de motivos de la Ley que el Ejecutivo añadió al nuevo ordenamiento, al presentarlo al Legislativo, es bastante parco y confuso. Ahí se expresa: "Se persigue (a través de las modificaciones) imponer la modificación de que las patentes sean efectivamente explotadas; de que su utilización cubra íntegramente las necesidades del mercado doméstico y que no se conviertan en un freno a la exportación". Cierto, éstas frases de la exposición de motivos no proporcionan un buen fundamento técnico, político y económico, para reducir tan notablemente la vida de la patente, sobre todo, sin haberse efectuado estudios analíticos sobre el asunto.

De conformidad con las nuevas reglas de la L.I.M., la patente no sólo debe explotarse sino que ello debe hacerse perentoriamente, la obligación de explotar en México los inventos patentados es uno de los requerimientos básicos para obtener el privilegio. Es, pudiera decirse, una condición resolutive en un pacto entre el solicitante de la patente y

la autoridad administrativa. El artículo 41 de la L.I.M., señala tajantemente que el otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional. La obligación debe iniciarse dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente. Deberá comprobarse tal utilización a satisfacción de la dependencia encargada, que es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones y Marcas, dentro de los dos primeros meses de iniciada la explotación. No existe diseñado un mecanismo para evidenciar esa explotación.

La determinación de lo que es la explotación de una patente, es muy rigurosa en la ley vigente. El artículo 43 de éste ordenamiento, señala que, para los efectos de ese ordenamiento es explotación:

"La utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio".

Descomponiendo ésta disposición en sus diferentes elementos se encuentra primero, que la utilización de la patente debe ser continua. En estricto rigor, bastaría que la explotación fuera intermitente para que no hubiera una utilización válida, y se tuviera por caduca a su cuarto año, -

o se justificará una licencia obligatoria. No está previsto en la Ley la manera de acreditar la explotación permanente y continua. Se debe esperar bien a la expedición de un reglamento, o a que la autoridad administrativa señale algunas reglas prácticas.

Otra característica de la explotación es que se haga "en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial". Esta fórmula es bastante vaga, no existe ciertamente un criterio para determinarla y se presta al subjetivismo. ¿Cuántas unidades servirán para fijar un volumen aceptable? ¿Qué constituye una efectiva explotación industrial? . La imprecisión rodea a ésta parte tan importante de la Ley que deja abierta la puerta a la interpretación y el abuso. Es incuestionable que debe reglamentarse con claridad y con minucia, éste aspecto tan trascendente de la vida de los privilegios de la invención.

Pero, hay un elemento más, que introduce un factor aleatorio que puede descorazonar a quien explota industrialmente una patente. Esto es, que la explotación se haga "en condiciones adecuadas de calidad y precio". Se presta, ésta disposición a diversas exégesis, pues por una parte pudiera entenderse que la fabricación de los efectos patentados, o el empleo de los procesos contenidos en la patente debe hacerse en forma industrialmente costeable, lo cual exige una prueba complicada y costosa de parte de quien efectúa la explotación, y por otro lado, es factible entender en el tras-

fondo que la calidad y el precio adecuado sean de las mercaderías producidas. Sí, pero ¿Adecuadas a qué?

Abre ésta norma una gran interrogante, que propicia la incertidumbre del fabricante, ya que no expresa con apego a que criterio se medirá la calidad, o el precio de lo fabricado. Bien fácil resulta no alcanzar el nivel que establezca cualquier funcionario, y que por ende, la patente se tenga por no explotada satisfactoriamente, y se produzca su caducidad, o la licencia obligatoria. Tal como está redactada ésta parte del precepto se presta a arbitrariedades, y permite el ataque a las patentes desde varios ángulos, incluyendo el de los violadores o invasores sistemáticos.

Sin duda como resultado de la crítica, o tal vez con una percepción más realista de las circunstancias, el reglamento de la L.I.M. expedido el 20 de Febrero de 1981, o sea cinco años más tarde que la ley citada, contiene una disposición, el artículo 42 que merece citarse:

"Artículo 42.- Para efectos de comprobación de explotación de una invención, se considerará que hay utilización permanente de los procedimientos patentados y fabricación en el territorio nacional del producto amparado por la patente, cuando éstos se encuentren en oferta ante los mercados nacional e internacional y sus abastecimientos sean suficientes y oportunos".

Esta norma genera muchas interrogantes. En primer término, si nos atuviéramos a la doctrina jurídica más racional,

un Reglamento no debería ir más allá de la ley a la que regula.

La Ley es expedida por el Poder Legislativo en pleno, en tanto que el Reglamento es sólo un decreto del Ejecutivo y de categoría inferior a la Ley dentro de la jerarquización de las normas. En consecuencia, ésta disposición, que su interpretación más correcta y razonable concede al titular de la patente una situación más favorable que la que determinan los estrictos requerimientos de la Ley, teóricamente, no debería tener valor para alterar o derogar las severas exigencias de la Ley. Sin embargo, debe reconocerse que en México la modificación de las leyes es factible a través de un Reglamento del Ejecutivo, por razones prácticas y por que es posterior y particular a los principios de "lex posterior derogat priore, y lex specialis derogat lex generalis". En consecuencia debe tenerse ésta disposición reglamentaria por válida y legalmente efectiva.

En segundo lugar, lo nuevo de la disposición no ha permitido una interpretación autorizada, ya que no se aclara cual es el alcance de la frase, "cuando éstos se encuentren en oferta ante los mercados nacional e internacional".

Significa que la oferta se debe de hacer en ambos, o sólo en cualquiera de ellos, ¿Cómo se prueba esa oferta? ¿Con cotizaciones a través de avisos en la prensa, o con ofrecimientos en anuncios, en catálogos, o en otros medios publicitarios?. Esto sin duda lo irá aclarando la práctica.

En tercer término, es más fácil integrar el extremo de "abastecimiento suficiente y oportunos", pues depende del procedimiento, del producto o de la máquina patentada pues si bien un insumo industrial puede preverse al momento y en cantidad suficiente, una instalación como por ejemplo, una torre de tratamiento de agua o una máquina-herramienta, se surten sólo por pedido especial.

La explotación de las patentes puede hacerse por el titular del invento, y por sus causahabientes y licenciatarios. La licencia voluntaria debe inscribirse ante la Dirección del Registro de Transferencia de Tecnología, dependencia que aprueba el convenio de licencia, si no se violan las disposiciones de la Ley de Transferencia de Tecnología. Esta dependencia cuida de que no se cometan abusos a través de las licencias y señala límites razonables al monto de las regalías. Una vez aprobado, el convenio de licencia ha de registrarse ante la Dirección General de Inventiones y Marcas. Conviene señalar que las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas, y no impiden que el propietario de la patente la explote por sí misma.

La falta de explotación de la patente acarreará la caducidad de la misma al cuarto año de su vigencia a menos que en el último año de ese cuatrienio se hubiese solicitado una licencia obligatoria (artículo 48 de la L.I.M.). Esta es la más trascendental. Esto es, transcurridos cuatro años desde la fecha de la concesión de la patente sin

que se hayan hecho preparativos serios para explotarla, la invención puede ser explotada libremente por cualquiera, solicitando previamente una licencia obligatoria de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley.

B).- APARENTE CONFLICTO DE INTERPRETACION ENTRE EL CONVENIO DE PARIS Y LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Como la L.I.M., no va muy de acuerdo con la Convención de Unión de París, revisada en Lisboa y Estocolmo, artículo 5o., párrafo A, inciso 3, que se refiere a la caducidad de la patente, pues conforme a la disposición del tratado no puede decretarse la caducidad de la patente de un titular domiciliado en algún país de la Unión, sino cuando han pasado dos años de la concesión de una licencia obligatoria, se dispuso entonces un régimen para prevenir esa caducidad por no explotación, y la forma impresa para las declaraciones de que se habla en el párrafo precedente, puede utilizarse para que el titular justifique su inacción con base en un acuerdo administrativo que establece que si se trata de un nacional de uno de los países de la Unión, y dado que hasta esa fecha no se ha concedido la primera licencia obligatoria, puede tenerse por cubierto el requisito de la explotación obligatoria, y recibirse las anualidades sucesivas que correspondan, prorrogándose la vida de la patente. Esto se hace sin perjuicio de derechos de terceros, que pueden solicitar la licencia en cualquier momento.

Surge naturalmente una cuestión como hemos confirmado an

teriormente, por virtud del principio del "régimen más favorable contenido en la Convención de Unión de París, y que es aplicable a los nacionales de otros países ésta concesión de be entenderse extendida también a los titulares mexicanos, - pués de no ser así esto resultaría discriminatorio".

Ese concepto del que escribe, respaldado ello por una - respuesta de las autoridades del ramo a una consulta especial, un titular mexicano puede en los mismos términos de los domi ciliados en otros países de la Unión de París, justificar la falta de explotación. En todo caso los Tribunales Federales, Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados en materia adminis trativa- pueden confirmar éste criterio en caso de no obtener se éxito ante las autoridades administrativas.

Incuestionablemente, es preferible intentar éste procedi miento que dejar perder la patente por falta de explotación.

Por otra parte, debe advertirse que hasta la fecha no se ha presentado ninguna solicitud de licencia obligatoria de pa tente. Ello hace más justa la interpretación que se propone, entendemos la obligación de explotar, como una reconciliación entre el derecho de la colectividad y el derecho privatio del dueño de la patente, y es razonable y sensato mantener el de recho del inventor, siempre que no se lastime el interés co - lectivo.

Si éste no se acusa ni manifiesta, puede haber una inter pretación favorable al titular de la patente, siempre con la expectativa de que ella pudiera explotarse en beneficio gene-

ral.

Desde otro punto de vista el artículo 50., inciso 2), 3), 4); del Convenio de Unión de París, bien interpretado, lleva a conclusiones de que la patente es válida durante todo el tiempo, y de que no debe caducar por falta de explotación, ya que la parte final del inciso 3), categóricamente consigna la prohibición de declarar la caducidad de la patente por falta de explotación si antes no han transcurrido dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria, lo cual significa que de no existir ésta, la patente aunque no se explote, sigue viviente. En consecuencia existe una antinomia entre éstos preceptos y las disposiciones de la L.I.M., que se refieren a la obligación de explotar, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los artículos 41, 42, 48 y sexto transitorio, de este mismo ordenamiento, de no ser así, la patente se declara caduca y bajo el dominio público.

C).- JERARQUIA DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS; SOBRE LAS LEYES EMANADAS DEL CONGRESO DE LA UNION.

El artículo 133 de la Constitución no establece preferencia, entre las Leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella, y de los tratados que estén de acuerdo con la misma, puesto que dicho dispositivo no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho in

ternacional es parte del nacional. Esto no da a los tratados un rango superior a las leyes emanadas del Congreso, si no que el rango que les confiere a unos y a otras es el mismo.

Por tanto, el Convenio de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no tiene un rango superior a la L.I.M., ya que la jerarquía de ambos ordenamientos es la misma. Aún cuando los tratados y las leyes ordinarias tienen una igual jerarquía, es válida la regla de que un tratado posterior deroga las leyes procedentes que se le opongan; éste principio general de Derecho no es aplicable al caso en estudio, pues aún cuando el Convenio de París fué promulgado por decreto publicado el 27 de Julio de 1976, o sea con posterioridad al 11 de Febrero de 1976, fecha en que entró en vigor la L.I.M., el Convenio de París no se encuentra en conflicto con las disposiciones de la L.I.M. por lo que tal convenio no es aplicable al caso concreto.

De ésta manera podemos determinar que la jerarquía de la L.I.M., sobre el C.P.P.P.I., es determinante ya que las resoluciones que concluyen las autoridades administrativas en declarar la caducidad de la patente por falta de explotación, no es otra cosa que, efectuar un acto de soberanía por parte del Estado Mexicano, para que se cumplan los preceptos jurídicos emanados de las disposiciones correspondientes a la materia respectiva.

D).- PRINCIPIO DE JERARQUIA DE LAS LEYES.

El problema de la ordenación jerárquica de los preceptos que pertenecen a un mismo sistema se complica extraordinariamente cuando el mismo corresponde a un Estado de tipo Federal. Tomando en cuenta ésta circunstancia, haremos especial referencia al orden jurídico de nuestro país.

El artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de ésta Ley fundamental". Y el artículo siguiente dispone: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y los particulares de los estados, los que en ningún caso podrán contravenir las disposiciones del pacto Federal".

El principio que determina las atribuciones que respectivamente corresponden a los Poderes de la Unión y de los Estados, es el que consagra el artículo 124 de la propia Constitución: "Las facultades que no están expresamente concedidas por ésta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados".

Según el artículo 49 Constitucional reformado: "El Supremo Poder de la Federación, se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial".

"No podrán reunirse dos o más de éstos poderes en una sólo persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29". En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar.

El capítulo II del Título Tercero de la Constitución Federal refiérese a la organización y funcionamiento del Poder Legislativo; el capítulo III versa sobre el Poder Ejecutivo y el IV reglamenta las atribuciones del Poder Judicial de la Federación.

El precepto fundamental del orden jerárquico normativo del derecho mexicano lo formula el artículo 133: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución. Leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados". (Principio de la supremacía de la Constitución).

El precepto revela que los dos grados de jerarquía normativa están integrados, en nuestro derecho de la forma siguiente:

1. Por la Constitución Federal.

2. Por las Leyes Federales y los Tratados Internacionales. Estas leyes federales y los tratados internacionales tienen, pues de ésta forma y de acuerdo con las disposiciones anteriores exactamente el mismo rango constitucional.

E).- CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRES TRIBUNALES COLEGIADOS DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

a).- Resoluciones de caducidad.- De acuerdo con informes extraoficiales, en el Departamento de Titulación, Transmisión y Conservación de Derechos se han recibido a la fecha aproximadamente 4.000 cuestionarios y se calcula que se recibirán en total cerca de 6.000. Hasta hoy no se ha girado ningún oficio en el que se comuniqué al titular de la patente el acuerdo de prórroga de la vigencia de la patente, como resultado de los estudios del cuestionario.

En cambio, respecto de patentes que ya habían sido expedidas para el 11 de febrero de 1976, fecha de entrada en vigor de la Ley de Invenciones y Marcas, se han dictado declaraciones de caducidad por no haber sido acreditada la explotación del correspondiente invento con base en lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, en relación con los artículos 41 y 48 de la misma ley.

b).- Impugnación ante los jueces de Distrito. - Los afectados han impugnado por la vía del juicio de amparo dichas determinaciones alegando esencialmente:

1. Que la Oficina de Patentes aplica los artículos Sexto Transitorio, 41 y 48 de la Ley de Invenciones y Marcas, en lugar de aplicar el artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2. Que de acuerdo con el artículo 133 Constitucional dicho tratado forma parte de la Ley Suprema.

3. Que la patente está en vigor aún cuando no se hubiere realizado la explotación en México porque su propietario es súbdito de un país signatario del Convenio, cuyo artículo 5 le beneficia.

Los jueces de Distrito han concedido el amparo con fundamento en que previa a la declaración de caducidad de la patente no existió de parte de un tercero la solicitud de una licencia obligatoria; que tampoco hay pruebas de que tal licencia haya sido concedida; ni de que de la fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria al inicio del procedimiento de declaración de caducidad, hayan transcurrido por lo menos dos años; y que para tal efecto se le haya dado oportunidad al titular de la patente para que presentara excusas legítimas tendientes a justificar inacción.

Contra las decisiones que en tal sentido han pronunciado los jueces de Distrito en los amparos de los que en primera instancia han conocido, la Oficina de Patentes interpu

so el recurso de revisión del que conocen y resuelven como última instancia los tribunales colegiados en materia administrativa del Primer Circuito, los cuales, a diferencia de los juzgados de distrito que participan de un mismo criterio al considerar como inconstitucionales las declaraciones de caducidad de las patentes por falta de explotación, sostienen entre sí opiniones diferentes, ya que uno de dichos tribunales, el primero, confirma en sus sentencias las que dictan los jueces de Distrito, en tanto que el Segundo Tribunal, lo mismo que el Tercero, revocan las decisiones de los jueces de Distrito y niegan el amparo solicitado por los quejosos.

c).- Tesis del Primer Tribunal Colegiado: Ante el conflicto entre la ley nacional y el Convenio de París deben prevaler las disposiciones de éste último.- Los amparos en revisión turnados al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito han sido resueltos en el sentido de confirmar las sentencias de los Jueces de Distrito y de amparar a los dueños de las patentes consideradas caducas, basándose para ello en éstos razonamientos:

1. En los términos del artículo 133 de la Constitución Federal los tratados que celebra el Presidente de la República con aprobación del Senado serán Ley Suprema del país al igual que la propia Constitución, y en ese orden de ideas, si el Presidente celebró el Convenio de París con la aprobación del Senado, "las normas relativas a la caducidad

de una patente contenidas específicamente en el artículo 5 del referido Convenio, son de aplicación preferente por tener un valor jerárquico superior a la ley ordinaria, que en el caso es la Ley de Invenciones y Marcas".

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

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

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

5. Si previamente a la declaración de caducidad de la patente de que se trata no se dió la hipótesis contenida en el artículo 5, la apreciación del Juez de primer grado en tal sentido es correcta y procede confirmar la sentencia recurrida en cuanto concedió el amparo.

(Esta doctrina ha sido sustentada por unanimidad de vo tós del Primer Tribunal en los siguientes negocios:

RA-167/82, Schering, A.G., sentencia de 13 de mayo de 1981.

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

RA-540/81, Techniservice Corporation, sentencia de 24 de junio de 1981).

d).- Tesis del Tercer Tribunal Colegiado: El Convenio de París no tiene un rango superior a la Ley nacional y las disposiciones de ambos ordenamientos no se encuentran en conflicto.- En un sentido opuesto al que se acaba de exponer, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito viene pronunciando sus decisiones, ya que al revisar las sentencias de los jueces de Distrito decreta su revocación y niega el amparo solicitado por los propieta rios de las patentes caducas, con apoyo en las siguientes consideraciones:

1a. El artículo 133 de la Constitución no establece preferencia entre las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados que estén de acuerdo con

la misma, puesto que dicho dispositivo no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional. No da a los tratados un rango superior a las leyes del Congreso, sino que el rango que les confiere a unos y otras es el mismo. Por tanto, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial no tiene un rango superior a la Ley de Inven^uciones y Marcas la jerarquía de ambos ordenamientos es la misma.

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

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

tir de la primera licencia obligatoria.

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

5a. Si no han sido otorgadas licencias obligatorias para la explotación de la patente de que se trata, es porque no existe precepto alguno que obligue a la autoridad a otorgarlas y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Inventiones y Marcas, para conceder licencias obligatorias es necesario que éstas sean solicitadas por los particulares interesados.

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

7a. Es incorrecta la argumentación total del Dis-

trito, que obliga a la Oficina de Patentes a que espere indefinidamente el transcurso del tiempo para que algún particular se presente a solicitar el otorgamiento de una licencia, para que pueda aplicar los artículo 41, 48, 62 y Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas.

8a. El legislador mexicano no intentó legislar - en conflicto con lo dispuesto por el Convenio de París, sino que complementó las disposiciones del mismo, por lo que las disposiciones de la ley nacional aplicadas al declarar - la caducidad de la patente corresponden a la finalidad del - tratado de combatir la falta de explotación industrial de - una patente. La Ley de Invenciones y Marcas no contraviene las disposiciones de ese Convenio: Las complementa y por - eso dicho ordenamiento nacional es el aplicable.

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

RA-256/81, C.H. Boehringer Sohn sentencia de 9 de julio de 1981.

RA-269/81, José Erenesto Matsumoto-Matsuy, sentencia de 14 de julio de 1981.

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

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

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

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

RA-999/81, Standard Oil Co., sentencia de 4 de agosto de 1981).

e).- Tesis del Segundo Tribunal Colegiado: El Convenio de París no obliga directamente a la autoridad mexicana y la caducidad que ésta decreta conforme a la ley nacional no se opone al Convenio. - De igual manera que el Tercer Tribunal Colegiado, el Segundo Tribunal estima que el criterio de los Jueces de Distrito es erróneo y al resolver los casos que le han sido turnado revoca la sentencia y niega al amparo con fundamentos coincidentes con los del Tercer Tribunal pero además:

1. Porque el Convenio de la Unión de París no obliga directamente a la autoridad administrativa mexicana, sino que, de acuerdo con el artículo 25/1) obliga a los Estados firmantes a ajustar su legislación al tratado y no debe entenderse que obligue a dichas autoridades a aplicarlo preferentemente a la ley nacional, que es la que están obligadas a acatar.

2. La Ley de Invenciones y Marcas en manera alguna se opone a los términos de artículo 5 del Convenio, cuyo inciso A/2) califica de abuso el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, la falta de explotación, la

que es precisamente la motivación del acto reclamado, lo cual en nada se opone al convenio, ya que sus disposiciones son armónicas al sancionar los abusos del derecho de patente por su falta de explotación.

3. Es equivocado interpretar que el Convenio sea un obstáculo para caducar la patente, toda vez que nuestra ley también prevee las licencias obligatorias y si ninguna persona la solicita, es absurdo pretender que deban existir y que si no existen licencias obligatorias la patente no puede declararse caduca por falta de ese requisito.

4. Decir que si no hay una licencia obligatoria no puede caducar la patente, resulta contrario al convenio, que también prevee sanción para el abuso del derecho de patente por su falta de explotación.

(El mencionado criterio de este tribunal, ha sido sustentado en los siguientes amparos en revisión:

RA-278/81, Toyo Koateu Industries Inc., sentencia de 6 de agosto de 1981.

RA-242/81, Vacumatic, S.A. sentencia de 18 de junio de 1981.

RA-248/81, Juan Sánchez Osuna, sentencia de 18 de junio de 1981.

RA-232/81, Salvay & Cía., sentencia de 9 de julio de 1981.

RA-422/81, Ing. Hans Oetiker, sentencia de 24 de julio de 1981.

RA-592/81, Shering A.G., sentencia de 30 de julio de 1981.

RA-268/81, Kitsu Toatsu Chemicals Corporation, sentencia de 10 de septiembre de 1981. Todos por mayoría de votos de los Magistrados Juan Gómez Días y Manuel Castro Reyes, contra el voto del Magistrado Carlos de Silva Nava, quien sostiene la tesis de que el Convenio de París es de aplicación preferente a la ley de la materia).

f).- Algunas Observaciones finales.-

Primera.- La evolución del derecho positivo mexicano no revela que desde hace más de siglo y medio se inició en nuestro país la tendencia a condicionar la vigencia de las patentes al requisito de llevar a la práctica la invención que amparan. Las disposiciones que sobre éste asunto informan la Ley de Invenciones y Marcas, de reciente año, no constituyen pues ninguna novedad y no debieran provocar reacciones alarmistas fincadas en una supuesta política que tiene en la mira al sistema proteccionista de los derechos del inventor. Sea en forma radical como ocurrió con las primeras leyes, sea de manera más moderada como lo estipularon los que han estado vigentes en lo que va de ésta centuria, todas han recogido aquél principio. Ciertamente es que en el marco de la efímera etapa en que la demagogia tercermundista presidió la vida del país se entonaron trillados himnos contra la propiedad industrial, pero también es verdad que las reformas introducidas a la legislación tradicional no corres-

penden - por fortuna - a las tronantes amenazas de implantar cambios para "ajustarla a una nueva estrategia de desarrollo que satisfaga las aspiraciones libertarias de los países sometidos al coloniaje político, económico y cultural". Analizadas sin perjuicios, las normas contenidas en los artículos 41, 48, 50, 62 y Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, sobre la explotación de los inventos, las licencias obligatorias y la caducidad de las patentes, se advierte que responden al respeto de viejos principios pregonados por los legisladores y por la doctrina de todas las épocas y de todas las latitudes, como el de que las patentes se conceden para la explotación de su objeto, sin que pueda ni deba admitirse en ningún caso que el disfrute legal y racional de la concesión que representen, queden circunscritos a la obtención de ésta. O el de que la legislación reguladora del derecho de patentes tiende, por una parte, a la protección de frutos particulares y, por otra, que la legislación respectiva tiene como fondo un interés general, un interés superior que en la especie es la economía del país y el fomento y progreso de la industria. O, finalmente, el argumento filosófico según el cual la concesión de un título que permaneciera estéril en manos del privilegiado, aportaría el derecho de patente de sus fines naturales y quitaría a la sociedad un bien esencial para el crecimiento de su prosperidad y cultura.

Segunda.- En torno a las prácticas muy variadas

que en lo económico y al margen de los dispositivos legales se adoptan para eludir el acatamiento de los mismos, es aconsejable que antes de aceptar su implantación, quienes tienen a su cargo velar por un sano y auténtico respeto de los derechos de patente, mediten sobre las consecuencias de una atractiva explotación ficticia, artificial e inexistente. Ayer se suplió la obligación de explotar el invento con el subterfugio de ofrecer en la prensa la patente para conceder licencias; más tarde el pago de una cuota para recompensar agobiantes tareas mal remuneradas, fué el instrumento utilizado con el mismo fin. Ahora se inventó "la excusa fundada en lo que dispone el artículo 5 del Convenio de París". Soluciones son, todas ellas, de duración efímera y con eficacia condicionada a las contingentes cambios propios de la inestabilidad en los cargos de la administración pública. Es recomendable también, que ante la nitidez de los preceptos legales que imponen cargas a los dueños de las patentes no se opongan interpretaciones que no siempre están acordes con el buen juicio, y con el verdadero espíritu de las instituciones jurídicas y con el contexto de su total reglamentación.

Tercera.- Por lo que respecta a las discrepantes opiniones de las autoridades judiciales, en torno al real o supuesto conflicto entre las normas de la ley nacional y las del tratado internacional, es evidente que en aras de la seguridad jurídica de los titulares, urge contar con un criterio único, cualquiera que él sea. Para alcanzarlo es perti-

nente denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las tésis contradictorias de los tres Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, como lo ordena el artículo 195 Bis de la Ley de Amparo. Será esta la segunda ocasión que dicho precepto se aplique al campo de la propiedad industrial. El primer caso lo originaron las opiniones encontradas de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en materia administrativa, a propósito de la protección de las marcas de servicio mediante su registro. Prevalció como válida la jurisprudencia que sostenía dicha protección precisamente a través del registro marcario.

Cuarta.- Una última reflexión que surge del examen de la jurisprudencia mexicana que ha sido objeto de estos comentarios, es la relativa a la importancia que en el marco jurídico tienen los derechos de la propiedad industrial. Los problemas que atañen a su reglamentación exigen una cultura jurídica cada vez más basta, en especial por parte de quienes se ocupan de estudiar y dar solución a dichos conflictos, ya sean abogados postulantes y consultores e funcionarios gubernamentales que en la esfera administrativa y en el ramo jurisdiccional tienen la tarea de interpretar y aplicar la ley.

También se hace necesaria la información oportuna de los acontecimientos que atañen a la disciplina que cultivamos.

De ahí que nos atrevemos a exhortar a todos los miembros de ASIPI a que, en cumplimiento de resoluciones adoptadas en otros congresos, establezcan un permanente intercambio de noticias sobre las decisiones más relevantes que en cada uno de nuestros países se produzcan.

CONCLUSIONES

1. De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, las patentes expedidas de acuerdo con la ley anterior seguirán teniendo validez por todo su término, pero para conservar su vigencia deberán comprobar su explotación, y de no ser así caducarán.
2. Será necesario esperar la formación de jurisprudencia por las autoridades, para aplicar dichos criterios.
3. De esto, se deduce, que habrá que esperar que se realicen peticiones de licencias obligatorias sobre patentes, al término que establecen las disposiciones legales, que regulan dicha materia, para saber cuál será la práctica imperante entonces.
4. Es posible que tengamos que aguardar más tiempo todavía antes de apreciar los "beneficios o los defectos", del régimen recientemente instaurado.
5. Considero pertinente sugerir algunas reflexiones:
 - a).- Puede resultar bastante radical, que la patente caduque en el cuarto año de haber sido expedida por falta de explotación industrial del invento que contiene.
 - b).- La caducidad de una patente por no explotación es una sanción trascendental y no parece obtenerse ningún provecho con una medida tan drástica.

- c).- Consecuencia de esto es que, por una parte, con ello se desanima a quienes se proponen obtener patentes; disminuye el caudal de ellas y la industria local no tiene mucho de dónde escoger. Sabido es que cada nueva patente genera tres o cuatro más, en el afán de rodear al proceso privilegiado, presentando otras alternativas y tal vez mejoras.
- d).- Por otra parte, considero, que la aspiración de que las patentes pasen al dominio público, suele ser una idea que no produce resultados, hace que paradójicamente pierda atractivo su explotación - pues se carece de la exclusividad que da la patente vigente.
6. Como análisis de lo anterior, podemos decir que la ausencia de la patente conserva "secreto el procedimiento", "(know-how)", o por lo menos retraído del conocimiento público, afectando de ésta manera el progreso de la industria.
7. En cuanto a la caducidad muy anticipada, existiendo un régimen de licencias bien estructurado, no tiene sentido y no beneficia a alguien.
8. En razón de esto, podemos decir, que el régimen de licencias obligatorias establecido por la L.I.M., ofrece deficiencias técnicas. Ya que se trata de un sistema bastante esquemático que, además, delega considerables atribuciones en las dependencias que intervienen, o -

sea, en la Dirección de Invenciones y Marcas y la Transferencia de Tecnología, introduciendo bastante burocratización en el proceso. Puesto que dicho procedimiento da pauta a largas contiendas judiciales que descorazonan al presunto licenciatarario. Esto es notorio en nuestro país, en el que no se conocen casos de licencias obligatorias.

9. En lo referente a la expedición de licencias de utilidad pública, prevalece un marcado criterio político. Además de estar muy compendiada, sólo aparece en esbozo. Una figura jurídica tan importante merece, una regulación completa.
10. Bien podemos decir, puesto que la experiencia ha demostrado que existe un absoluto despego por las licencias obligatorias, tal vez se pueda justificar su explotación buscando un régimen más flexible, con algún período experimental, transitorio, sujeto a un régimen más definitivo y creándose incentivos económicos y fiscales especiales a quienes deciden emprender el difícil paso de acometer la explotación a través de una licencia obligatoria.
11. Finalmente, por lo que respecta a las disposiciones de la L.I.M., sobre el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en nuestro país, aplicadas a la caducidad de la patente por falta de explotación, son legales, ya que así lo han establecido los

Tribunales Colegiados de Circuito en Materia adminis -
trativa. Esperando que en un tiempo no muy lejano se
haga jurisprudencia al respecto, y resuelva el conflict
to de aplicación.

BIBLIOGRAFIA

1. ASCARELLI TULLIO. "Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales", Barcelona 1970.
2. BREUER MORENO PEDRO "Tratado de Marcas de Fábricas y de Comercio" Buenos Aires 1946 " Tratado de Patentes de Invención" Buenos Aires 1957.
3. BARRERA GRAF JORGE. "Tratado de Derecho Mercantil" - México 1957.
4. FERRARA FRANCISCO. "Teoría Jurídica de la Hacienda - Mercantil" Madrid 1950.
5. J.A.E. DE MARVAL "Protección de los Inventos y de las Marcaa" Buenos Aires, 1929.
6. SEPULVEDA CESAR. "Sistema Mexicano de Propiedad Industrial" México 1955.
7. LADAS STEPHAN P. "La Protección Internacionale de la Propieté Industrialle" París 1933.
8. PUBLICACIONES. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. The United States Trademark - Association. El manejo de las Marcas Comerciales, Bogotá Colombia 1965.
9. PEREZ DINDURRRA D. ENRIQUE. "Propiedad Industrial Marcas de Fábrica y de Comercio". Madrid 1892.
10. LEGISLACION. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Invenciones y Marcas. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Ley sobre -

- el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y Explotación de Patentes y Marcas.
11. MONTERO PALACIOS FRANCISCO. "Procedimiento en Materia de Propiedad Industrial". Madrid 1962.
 12. NOGUEIRA ALMEIDA GUILHERME FISHER JUNIOR. "Tratado Theorico e Practico de Marcas Industriales e Nome Commercial". São Paulo, 1910.
 13. ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulación de las Inven^uciones y marcas y de la Transferencia de Tecnología. México, 1979.
 14. MACHLUP, F. "An Economic Review of the Patent System" in the International Patent System and Foreign Policy, of the Subcommittee on Patents, Trademarks and copy rights on the Judiciary, . S Senate, 85th Congress, Aug. 22, 1967, pp. 6-37.
 15. PENROSE, Edith. La Economía del Sistema Internacional de Patentes (Trad. esp.), Siglo XXI Editores, México, 1974.
 16. VAITSOS, Constantino. Transfer of Industrial Technology to Developing Countries Throughs Private Enterprises, Bogotá. 1970.
 17. SEPULVEDA, César. "La Transición del Derecho de la Propiedad Industrial en la América Latina", en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, de David Rangel Medina. Núms. 25 y 26, enero-diciembre 1975, pp. 79-90

18. SCHMOOKLER, Jacob. Invention and Economic Growth. -
Harvard University Press, Cambridge, 1966.
19. THE RATE AND DIRECTION OF INVENTIVE ACTIVITY. Economic
and Social Factors. (A Report to the National Bureau
of Economic Research). Princeton University Press. -
Princeton, 1962.

LEGISLACION

20. Ley de Invenciones y Marcas.
Ley de la Propiedad Industrial
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.