



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES**

**CAMPUS ARAGÓN**

**ALCANCES DEL ARTÍCULO 24  
DE LA LEY DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL EN MÉXICO**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO**

**P R E S E N T A :  
FELIPE HUGO MUÑOZ GUZMÁN**

**ASESOR: LIC. SILVERIO NOCHEBUENA TELLO**

**SAN JUAN DE ARAGON , ESTADO DE MÉXICO. FEBRERO DEL 2002**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**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.

## AGRADECIMENTOS

**A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.**

Por darme la oportunidad de formar parte de una generación de abogados.

**A LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS  
PROFESIONALES ARAGON.**

Por haberme albergado en sus aulas y aprender lo bueno de una linda profesión.

**A TODOS MIS PROFESORES Y MUY ESPECIALMENTE AL  
PROFESOR SILVERIO NOCHE BUENATELLO.**

Por haberme ayudado durante toda mi estancia en la Universidad.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## DEDICATORIAS

### A MIS PADRES FELIPE Y TERESA

Por haber confiado en mí y demostrarles lo que puedo hacer de mi vida.

### A MI HERMANO DANIEL

### AL DR. JULIO CARRASCO

Así como a mi amigo

### LIC. ROLANDO MORA VARGAS

### A MIS FINADOS ABUELOS

CARLOS MUÑOZ DIAZ, ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Quienes estarían orgullosos de ver mi triunfo consumado.

### A TODOS MIS TIOS

Que directa o indirectamente me ayudaron y muy especialmente.  
MIGUEL MUÑOZ Y JUAN GUZMAN.

### A TODOS MIS AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
-------------------	---

## CAPITULO I ANTECEDENTES DE LA PATENTE EN EL MUNDO

1.1	Inicio de la historia de la patente en Sajonia .....	1
1.2	La Patente en Inglaterra.....	4
1.3	La Patente en Francia.....	6
1.4	Evolución Norteamericana de la Patente.....	10
1.5	Normatividad de la Propiedad Industrial y la Patente en México .....	12
1.6	Antecedentes constitucionales .....	14

## CAPITULO II ASPECTOS GENERALES DE LA PATENTE Y SU PROCEDIMIENTO

2.1	Concepto de patente.....	27
2.2	Procedimiento Administrativo para adquirir la Patente.....	37
2.3	Derechos del titular de la patente.....	52
2.4	Obligaciones del titular de la patente.....	59
2.5	Limitaciones y alcances de la patente.....	64

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**CAPITULO III**  
**AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**  
**FEDERAL QUE REGULAN A LA PROPIEDAD**  
**INDUSTRIAL EN MATERIA DE PATENTES.**

3.1 Secretaría de Economía.....	74
3.2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	82
3.3 Estructura y atribuciones del Instituto.....	84
3.4 Direcciones de Patentes, Protección a la Propiedad Industrial y de Asuntos Jurídicos del Instituto.....	91
3.5 Reglas de presentación de solicitudes ante el Instituto.....	98

**CAPITULO IV**  
**ALCANCES DEL ARTICULO 24 DE LA LEY DE**  
**PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO**

4.1 El artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial. ....	103
4.2 El estado de indefinición del inventor ante la hipótesis del artículo 24 de la Ley al poder demandar daños a terceros sino hasta otorgado el título de Patente.....	105
4.3 Posible solución para evitar el estado que guarda el inventor o causahabiente ante lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley.....	112
4.4 Propuesta de modificación al artículo 24, a efecto de una vez hecha la solicitud si produzca efectos jurídicos contra terceros.....	115
CONCLUSIONES.....	122
BIBLIOGRAFÍA.....	129
ANEXO.....	132

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## INTRODUCCIÓN

En nuestro país, la materia Empresarial es de gran importancia para promover el avance tecnológico y económico, sin embargo dicho avance debe ser regulado, en consecuencia para los juristas la expresión Corporativo o Empresarial integra una serie de disciplinas que abarcan desde; Las sociedades mercantiles, inversión extranjera, propiedad industrial e intelectual, Derecho laboral así como el régimen fiscal de las empresas.

Por lo que en México la suma de todas estas materias, analizadas en su conjunto tiene un desempeño en los grandes consorcios o en las unidades económicas de producción, luego entonces por lo que concierne al conjunto de disposiciones que dentro de las aristas que se enumeran en el párrafo que antecede, se ubicara el trabajo de investigación recepcional del sustentante siendo la Propiedad industrial en materia de patentes, en la inteligencia de que la Ley de la materia debe ser un instrumento que proteja y salvaguarde los derechos de los inventores de las patentes dentro del régimen jurídico interno a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial organismo descentralizado de la Secretaría de Economía.

Se cree necesaria la modificación del artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que deja en estado indefinición al solicitante de una patente ya que se le

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

vulneran sus derechos sobre su invención pudiendo demandar daños hasta después de recibido él título de la patente.

Por lo que se debe transformar la hipótesis del artículo en comento, a efecto que los derechos del titular de la invención comiencen a surtir efectos desde el momento de que sea el tenor del registro de solicitud y este en la posibilidad de demandar a terceros y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le otorgue protección jurídica desde el momento de la presentación de una solicitud de patente.

En consecuencia para llevar acabo la propuesta de modificación del artículo citado, se cree que es necesaria, en virtud que formara una función preventiva a efecto de evitar infracciones e ilícitos ejecutados por terceros y en agravio de los inventores o causahabientes de los productos o procesos materia de patentarse.

Ya que nuestro interés en el presente trabajo de investigación recepcional se centra en la idea urgente y necesaria de hacer más eficaz las funciones del Instituto encargado de regular a las en comento, pues es fundamental que brinde el descentralizado certidumbre a los que hayan registrado una solicitud de patente, considerando que resulta difícil él poder elaborar disposiciones que le dé una total seguridad jurídica a los promotores de la tecnología, que tanto necesita nuestro país. De igual forma el objeto de este trabajo es demostrar que la redacción del artículo 24 de la Ley Adjetiva es confusa, ya que solo se podrá demandar daños y perjuicios hasta en después otorgado él título de patente,

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



pues a contra censó la propuesta hecha por el sustentante, tendrá efecto en primera instancia en los inventores que ya que él articuló que se estudiara tiene errores de redacción que resultan fatales para los solicitantes de registro de patente.

Y tendrán una protección jurídica total en contra de terceros que exploten su invención y también a todo el país ya que se fomentaran en gran medida el registro de solicitudes ante el Instituto y se generara mayor desarrollo tecnológico y económico de la nación.

Para el desarrollo del presente tema decidimos dividirlo en cuatro capítulos, el primero; integrado por un bosquejo histórico de la patente en el mundo desde; Sajonia, Estados Unidos con el Comon Law y hasta el fundamento constitucional en México, en el segundo capítulo con Aspectos generales de la patente y su procedimiento administrativo, en el tercero a las autoridades de la Administración Pública Federal que regulan a la Propiedad Industrial en materia de patentes, y en el cuarto y último el análisis de los alcances del artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial, argumentando la modificación al artículo en comento, a efecto de permitir ejercitar acción en contra de terceros y evitar así la indefensión en el que se ubica el inventor ante lo que dispone la hipótesis del actual precepto de la Ley, para que desde el momento de la presentación de la solicitud de patente ante del Instituto se salvaguarden los derechos del inventor o causahabiente de una patente.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

# **CAPITULO I**

## **ANTECEDENTES DE LA PATENTE EN EL MUNDO**

- 1.1 INICIO DE LA HISTORIA  
DE LA PATENTE EN  
SAJONIA.**
- 1.2 LA PATENTE EN INGLATERRA.**
- 1.3 LA PATENTE EN FRANCIA.**
- 1.4 EVOLUCION NORTEAMERICANA  
DE LA PATENTE.**
- 1.5 NORMATIVIDAD DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL Y LA PATENTE  
EN MÉXICO.**
- 1.6 ANTECEDENTES  
CONSTITUCIONALES.**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## CAPITULO PRIMERO

### ANTECEDENTES DE LA PATENTE EN EL MUNDO

#### 1.1 INICIO DE LA HISTORIA DE LA PATENTE EN SAJONIA.

En la actualidad conocemos el sistema de patentes ya sea en el orden jurídico interno o externo, refiriéndose a este último en materia internacional constituyendo un compendio de leyes, costumbres, acuerdos, prácticas privadas y convenios intergubernamentales referentes al tema en cuestión las llamadas patentes.

En consecuencia no hay concordancia, ni alcance en cuanto a propósitos en las diversas leyes nacionales sobre patentes y entonces es cuando se eliminan grandes divergencias á través de los acuerdos internacionales por que en definición existieron hasta la fecha grandes incertidumbres en relación ala aplicación de leyes y tribunales en esta materia, sin embargo a pesar de una complejidad legal, los principios económicos del sistema de patentes son claros ya que la legislaciones de patentes son muy similares; "Siendo sus propósitos: alentar el invento y fomentar el aseguramiento del propietario ejerciendo cierto control de su invento para lo cual logro tener la patente"<sup>1</sup>. Esta afirmación se aplica con todo rigor el los Estados Unidos de Norteamérica.

---

1. PENROSE T. Edith "La Economía del Sistema Internacional de Patentes." México 1974. Siglo XXI Editor. XXI. Pág. 6.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Las leyes de otros países imponen algunas restricciones, incluido México respecto a hacer lo que desee sin considerar el interés público; aun en los Estados Unidos existen otras legislaciones que establecen limitaciones a los poseedores de las patentes (LEYES ANTITRUST).

Se habla a grandes rasgos de un monopolio de los que tienen una Patente al tener una exclusividad, controlando la explotación del invento patentado, claro dentro de los límites establecidos por cierta demanda del producto.

En la Historia existen pruebas de que algunos gobernantes siendo estos; Reyes concediendo a particulares derechos exclusivos para vender o usar un determinado proceso de producción agrícola por sólo mencionar alguno, formando parte de los mandatarios una forma de conceder favores.

En el siglo XIV se otorgaron grandes privilegios a los innovadores, para el siguiente siglo en ITALIA en la provincia Veneciana se estimulo de igual forma y privilegiada a los inventores. "EN 1474 según el historiador ROMANNI, en donde en la República de Venecia, prometia privilegios por 10 años a los inventores de nuevas artes y maquinas, llamándosele a ésta como la primera ley de patentes y se sabe que fueron otorgados más de cien privilegios para inventos industriales entre los años de 1475 y 1550."<sup>2</sup>

Se tenía un sistema muy desarrollado de patentes para los creadores de las misma, otorgando privilegios a la par que se

---

<sup>2</sup>EMBAJADA ITALIANA. Documentata di Venecia.<http://univ.Venecia.com.it>  
Pag.48 2001.

les exigiera al inventor poner en práctica a la patente en un lapso de tiempo determinado,

En Alemania en el siglo XVI, las patentes eran ampliamente utilizadas en particular por AUGUSTO DE SAJONIA, mostrando gran interés por los inventos recibiendo a cambio rentas, otorgando privilegios como sus vecinos Italianos.

Por citar una contestación que da AUGUSTO a un privilegio para un nuevo tipo de horno, solicitado por el inventor de éste aclarando al lector que es una traducción del alemán al español:

" Gracias a Dios no somos tan ignorantes ni descorteses como para no considerar que los inventores de cosas nuevas , útiles y benéficas deban recibir y obtener recompensa y respeto: pero mantenemos razonable desconfianza y respeto a dar un permiso por diez años para fines egoístas de quienes no lo inventaron (el proceso) , sino que lo compraron al inventor para su propio beneficio."<sup>3</sup>

La anterior traducción fue un privilegio que finalmente fue aceptado por AUGUSTO DE SAJONIA, en 1558.

Es evidente que los principios y bases por los cuales se otorgaba eran esencia de las patentes modernas, es decir la utilidad, novedad y el uso del invento patentado, luego

<sup>3</sup> Revista de la Facultad de Derecho. UNAM. Texto citado por FRITZ HOFMAN. "Beiträge zur Geschichte des Erfindungsschutzes in Deutschland in sechzehnten Jahrhundert, zeitschrift für Industrierecht. Número 103 y 104. T XX, 1996. Pag, 9.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

entonces el otorgamiento de privilegios a los inventores se basaba en la filosofía legal que justifica la protección legal del invento.

Por lo que afines de la edad media la protección Germana a los inventos era como ya se estableció era mediante privilegio, para los inventores Alemanes aplicando principios muy modernos respecto a la protección de los creadores y que se suponía que estos principios aparecerían en la ley inglesa de 1624. De ahí que el país bárbaro estuviera muy avanzado al respecto, siendo en el siglo XVI la tierra de los inventores.

## 1.2 LA PATENTE EN INGLATERRA

En el Reino Unido como en todo el mundo su vida se desarrollaba para la edad media, en una organización municipal basándose en células, franquicias y licencias en consecuencia era difícil distinguir a la Patente.

Tiempo después también como en Sajonia, La Corona era la que otorgaba los privilegios a los dueños de las compañías mercantiles, por lo que las primeras patentes eran otorgadas específicamente para inventos, aclarando que no siempre se utilizaba este término moderno de "invento", incluía el de "fundar", "establecer", "encontrar", por ejemplo: a quien se otorgaba la patente era a quien hubiera inventado una nueva clase de Mercancía, sobre todo en el territorio del nuevo continente.

"Para 1623 surge el RECONOCIMIENTO ESTATUTARIO, a la patente de invención por ser un monopolio justificado debiendo distinguirse de otros privilegios monopolísticos, sobre el uso y explotación exclusiva de su creador."<sup>4</sup>

En esta tesitura los estudiosos del Derecho saben que en Inglaterra se ejerce el Derecho Consuetudinario y este a su vez en el siglo XVII, anulaba los estatutos de los monopolios citados en el párrafo que antecede en virtud de que se debía indemnizar a los perjudicados por dicho estatuto, para mejor entendimiento de lo escrito se transcribirá la sección número seis del Estatuto en comento:

"Además se dispone y se a declarado que cualquiera de las disposiciones antes establecidas no sean de aplicar a las cartas de patentes y concesiones de privilegios por el término de catorce años o menos , sobre la clasificación, utilidad de cualquiera de las manufacturas aquí abarcadas , que se otorguen de aquí en adelante al primer y verdadero inventor de manufacturas , si son usadas por otro en el momento en que se otorgan esas cartas de patentes y concesiones siempre que no sean contrarias a la ley ni perjudiciales para el estado por elevar los precios internos de las mercancías , dañar al comercio en general , los catorce años deben de contarse a partir de ser otorgada la primera carta de patente o concesión de privilegios que se extiendan de aquí en adelante y tendrán la misma fuerza que tendrían si este Decreto no hubiera sido promulgado y ninguna otra."<sup>5</sup>

<sup>4</sup> PENROSE T. EDITH. Op cit. pag.8

<sup>5</sup> Idem. Pág.8

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Derivado de la anterior cita la sección sexta del multicitado estatuto Ingles sobre patentes nos dice de manera más concreta que es una carta magna de los derechos del inventor y no se le da este nombre por ser una protección de la patente del inventor sino porque es la primera ley general, dentro de un estado moderno que como se puede leer es un Principio simple que es el de Verdadero y Primer Inventor. Es lógico concluir que fue la ley que sirvió de base a la actual ley Británica y antecesor directo de la de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo que las colonias británicas en América Adoptaron a la metrópoli y en consecuencia a las disposiciones sobre patentes.

### **1.3 LA PATENTE EN FRANCIA**

En Francia de igual forma como en Alemania las patentes se otorgaban con favores reales sujetos a caprichos, árbitros patrocinados por el estado como en el resto de Europa, su vida política como económica se regía por gremios integrados por individuos que vivían y trabajan siendo artesanos, agricultores estos regulados por la Corona.

En este mismo tenor la propia corona daba gran importancia a las diferentes gremios según su oficio y en el control que ejercía ésta sobre las actividades Industriales era más exigente y regulando para así poder ampliar su poder real.



Las acciones arbitrarias de la Realeza, era de gran dificultad toda vez que la interpretación de dichos gremios fueron parte del ejemplo del Rey Luis XVI práctico al:  
 "Reconstituir las finanzas e incrementar el poder y ala fuerza económica del estado francés ampliando la reglamentación Burocrática de la vida económica al mismo tiempo que hicieron excepciones a las estrictas regulaciones y fueron que los inventores e innovadores tuvieron que buscar apoyo."<sup>6</sup>

En este País muchos escritores subrayan que el hecho de que algunos privilegios fueran utilizados para hacer aun lado las regulaciones existentes sobre las primeras patentes eran liberatorias en favor de la Industria, es decir el trato en la Francia medieval no era el adecuado para las patentes y mucho menos para los inventores de éstas, porque para los gobernantes galos era muy sencillo sobre estimar los alcances del control de los grupos o gremios sobre la vida económica francesa.

Respaldando lo anterior un escritor de nombre Mala Pert de nacionalidad francesa afirmaba que en los viejos tiempos todo estaba en manos de las corporaciones privilegiadas y el que no pertenecieran alguna de éstas asociaciones no podían trabajar, los que si fueran miembros tenían que vender o manufacturar de acuerdo a las reglas reconocidas por la Corona.

Para el año de 1581 se publicó un Edicto en la que la mayoría de "De los artesanos del Reino de Francia,

<sup>6</sup> GARCIA GARCÍA VIRGINIA. "Innovación ala Ley de Invenciones y Marcas . Tesis Profesional. México 1989.UNAM Pág. 11

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

particularmente en los pueblos, aldeas o en cualquier otro lugar en donde no hay ningún maestro del gremio, ni vigilante que examine los productos, sean vuelto tan independientes que la mayoría de ellos no son ni la mitad de lo buenos y dignos de confianza que debieran ser."<sup>7</sup>

En 1673 existían solamente setenta (Métiers Jures corporations, communautés jurees) es decir gremios legalizados, y fue con los Edictos que en la monarquía de manera forzada estos incrementos controlaron a la industria en un terreno de rigidez estructural para sí mismas. "Pero los reyes eran los que deseaban tener las prerrogativas que habían pertenecido al emperador romano, no se abstuvieron de crear nuevas corporaciones o aumentar el número de maestros, esto es aumentar el número de las sociedades.... Enrique II lo que expreso en su Edicto; que el Derecho del Trabajo era un privilegio real (Droit royal) en consecuencia creían que la formación de corporaciones eran un Derecho."<sup>8</sup>

Por lo que en Francia tuvo que imponer un sistema doble con el objeto de establecer una innovación a los propios gremios que se opusieron frecuentemente al otorgamiento de patentes a los no miembros, sistema según el cual parlamento podía alterar los términos de las patentes del rey, originando una política que hizo distinción entre los privilegios de los propios interventores y de los que concedía la Corona.

"En 1762 el Rey emitió un Edicto en el que se estableció por primera vez algunas reglamentaciones diferentes respecto a la

<sup>7</sup> REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO. Texto Marlaper. Notice Historique sur la législation en matière de brevets d'invention. 4 serie, Vol. 3 Pág. 241

<sup>8</sup> Ibid. Pág. 242.

concesión de privilegios a los inventores; periodo por el que eran otorgadas limitándose a quince años, pudiéndose heredar requiriéndose una prueba de su utilidad siendo obligatorio que se les trabajase"<sup>9</sup>

En el preámbulo de la pagina de Internet abajo citada es importante resaltar lo que el Rey Luis XIV declaraba en la época medieval sobre los multicitados privilegios comerciales que eran destinados: "Al recompensar el ingenio de los inventores en la industria la cual se encontraba en un ambiente De falta de competencia pareciendo ser un beneficio personal al inventor o poseedor de la patente ampliando su actividad de trabajo".<sup>10</sup>

Es conveniente señalar que aparecieron figuras importantes del Derecho Civil, ya que los derechos de los inventores podían heredar los privilegios de los de cujus .

Ya durante el transcurso del siglo XVII se llevo acabo una política de regidas reglamentaciones monopólicas de la industria suprimiendo corporaciones en el famoso Edicto de Turgot, que fue derogado casi inmediatamente y el creador del mismo fue destituido.

"En la Revolución de 1789 tuvo como resultado la evolución de la vieja reglamentación pero solo hasta 1791 fueron establecidos las bases estatutarias de la patente de invención, ya que en este año los principios del Derecho Ingles de 1623 se

<sup>9</sup> HISTORIQUE FRANCOIS. Del existence des brevete's d'invention en droit francais avant 1791. En reveu historique de Droit francais et extranger. <http://univ.Sorbona.org.fr.pag.3>

<sup>10</sup>Idem pag.5

convirtieron en parte de la Ley Francesa ,en consecuencia fue mucho más allá que de lo que llevo la Ley Inglesa al declarar que existía un absoluto Derecho de Propiedad sobre los descubrimientos industriales."<sup>11</sup>

#### 1.4 EVOLUCION NORTEAMÉRICA DE LA PATENTE

En el siglo XVIII en los Estados Unidos de América se crea su primer Ley de Patentes, ya que la Constitución le otorga al congreso facultad para hacer y promover dicha ley, que cuyo objetivo era: " Fomentar la ciencia y las artes útiles asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores los derechos exclusivos de sus escritos y descubrimientos."<sup>12</sup>

Y como sea descrito en los puntos que anteceden pues las Colonias que anteceden otorgaban también privilegios exclusivos a los inventores, en la inteligencia de que algunos habian ya elaborado disposiciones legales para ello, así como para su creación y a veces para las invenciones extranjeras, pero imponía una limitante que prevenía específicamente en los privilegios como los descritos en Inglaterra.

En el año de 1641: Massachussets body of liberties; section's 9, cuyo texto fue reproducido en 1960 por William Macdonald, en Select charters and other documents illustrative of america history 1606-1775.

<sup>11</sup> GARCIA GARCIA VIRGINIA. Opcit.pag.15

<sup>12</sup> LAW PATENT.Art,1.sec 8 .1793.[www.Unitedstatespatentoffice.net.2001.pag5](http://www.Unitedstatespatentoffice.net.2001.pag5)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En donde existe un decreto a grandes rasgos suscribía que no otorgaban o permitían ningún monopolio entre ellos, sino que solamente a los nuevos inventores provechosos para el país y por corto tiempo, en ese mismo sentido el estado de Connecticut adoptando una ley similar en 1672.

"Dándose en varias colonias el otorgamiento de patentes para inventos y otros para establecimientos de industrias nuevas de acuerdo con los procedimientos conocidos en otras partes."<sup>13</sup>

En otro sentido un historiador manifestaba que los monopolios más numerosos eran los destinados a proteger el mercado local para un presunto comerciante sin considerar que se trataban de inventos o métodos importados, pero con el proyecto de industria el denominado concesionario que figuraba en la mayoría de los casos pedir crédito por introducir arte desde algún otro país o provincia y es como de esta manera alimentaban la importación de industrias nuevas que generalmente fueron desapareciendo y extinguiéndose hasta el grado de que solamente sobrevivió la propia Patente en la Constitución Federal Estado Unidense.

Siendo evidente que tanto en la Ley como en la práctica Inglesa tuvo una gran influencia entre las colonias del nuevo territorio, pero la relación entre el Derecho británico no que fue muy claro, en virtud de que su recompensaba a los inventores con o mediante monopolios siendo ampliamente aceptados en la unión de las antiguas colonias Inglesas en el tiempo en que todavía no se consolidaba una federación.

---

<sup>13</sup> PEDRO C. MORENO. "Derecho intelectual comparado. Buenos Aires". 1951. Editorial Heliasta. Pág. 76-78.

En consecuencia hasta donde se sabe no existió oposición a que se adoptaran las llamadas cláusulas en la constitución Norte americana reglamentando su primera Ley de Patentes de 1790.

Muy importante en los Estados Unidos, uno de los poderes de la "Legislación General fue el de alentar con premios y disposiciones el avance de los conocimientos y descubrimientos útiles al tiempo de que simultáneamente los inventos eran remitidos a un comité donde se debatía sobre de las mismos para otorgarles la Patente de Invención, esto se estipulaba en una cláusula de la Constitución siendo aprobada unánimemente."<sup>14</sup>

El párrafo que antecede es traducción extraída de: The debates in the federal convention of which framed constitution.

## **1.5 ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA PATENTE EN MÉXICO.**

"Para ciertos autores la primera ley en México sobre Propiedad Industrial fue mediante decreto emitido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1890, cuerpo legal cuyo objetivo era proteger los derechos de aquellos de los que inventan."<sup>15</sup>

<sup>14</sup>RANGEL MEDINA David. "Explotación de las Patentes en la actual" jurisprudencia Mexicana. N-15, México .1983 Pág. 335.

<sup>15</sup> Ibid.

"Las leyes expedidas en la materia expedidas durante los años de 1832, 1843 y 1890 explorando temas como la explotación del invento durante un lapso de tiempo determinado, así como el pago de derechos, luego entonces este cuerpo jurídico fue ley hasta el año de 1832, privilegiando a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, siendo decreto del 27 de mayo publicado el 2 de junio de 1896."<sup>16</sup>

A principios del siglo XX nacieron leyes que adoptaron aspectos tales como; la expedición de licencias obligatorias a los inventores, la posible pérdida de derechos ante la falta de explotación de una patente, culminando lo anterior con la publicación de la ley de patentes de invención del 25 de agosto de 1903, tiempo después emana del Congreso de la Unión la misma ley pero del 26 de junio de 1928 y más tarde la Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 vigente hasta la fecha con reformas de 1194, y como ya se menciona, "la primera ley vigente en México en materia de patentes fue el decreto expedido por las Cortes españolas del 2 de octubre de 1820 con el objeto de proteger el interés del inventor"<sup>17</sup>. Otras leyes expedidas durante el siglo XIX vinieron a complementar esta normatividad estableciendo el privilegio exclusivo a los inventores, derecho que se mantuvo en pie en las leyes de 1843 a 1903.

---

<sup>16</sup> Idem Pág. 336.

<sup>17</sup> Idem Pág. 337.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## 1.6 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES

El artículo 28 Constitucional de 1917 establece con toda claridad la prohibición de los monopolios y que solo es reservada para la Nación los que considere indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental como la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía, así mismo confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras y por determinado tiempo, el cual se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora y exclusivamente para el uso de los inventos.

En 1983 este precepto fue reformado; señalando la prohibición en su octavo párrafo que los privilegios de los autores y artistas para la producción de sus obras y de los inventores, perfeccionadores de alguna mejora no constituyen un monopolio para los mismos. El artículo 28 en comento se relaciona con el artículo 89 de nuestra Carta Magna toda vez que en su fracción XV, faculta al Presidente de la República para conceder privilegios a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora; este artículo tiene como antecedente el artículo 335 de la Constitución Política de la Monarquía Española; promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1872, establece; "Tocará a estas diputaciones (provinciales): QUINTO; Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, industria, y el comercio protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de sus ramas"<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> FERNANDO SERRANO MIGALLON. "Propiedad Industrial en México." Editio. Porrúa 2do. Edición. México. 1995. Pág.25



Las Leyes regulatorias de la materia en el caso Mexicano, en carácter de titular de las invenciones se concedía por medio de una patente de invención o bien mediante un certificado de invención, ambas posibilidades han sido materia de las legislaciones, como la "Ley de Invenciones y Marcas (LIM) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, sufriendo algunas reformas por medio del Decreto publicado en el D.O.F del 16 de enero de 1987.<sup>19</sup>

Por otro lado dentro de la evolución de la Propiedad Industrial se localizan diferentes leyes que han sufrido reformas a lo largo del siglo XX, las cuales revisaremos comprendiendo de manera más detallada el régimen de la Patente dentro de la propiedad en comento así como de otros tópicos que forman parte de la misma, y que son:

- A) Ley sobre los Derechos de Propiedad de los Inventores De algún ramo de la Industria del 7 de junio de 1832.
- B) Ley de Patentes de Invención o de Perfeccionamiento Del 7 de junio de 1890.
- C) Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903.
- D) Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928.
- E) Ley de Invenciones y Marcas del 10 de diciembre 1975.
- F) Ley de Fomento ala Protección de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

---

<sup>19</sup> VILLAMATA PESCHKES. "El Procedimiento en Materia de Invenciones, Marcas, Nombres Comerciales en México." Revista Procesal. Año.6 1977, Pág.489.

**A) Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores  
De algún ramo de la Industria.**

Publicada el 7 de mayo de 1832, y que cuyo objeto era proteger a los inventores y para obtener éste, el creador o perfeccionador debía presentar ante el gobierno federal, gobierno o territorio, la descripción exacta con dibujos, modelos y demás datos necesarios para la explicación del objeto que se proponía. Esta Ley también señalaba que en caso de que no se hubiere llevado a cabo el trámite ante el Gobernador del Estado; la documentación se turnara a éste, para que conociese del asunto. Una vez recibido por el gobierno general publicaba en tres ocasiones durante un lapso de dos meses contados a partir de la primera publicación.

Y para mayor comprensión resumiré el procedimientos a seguir por los perfeccionadores, inventores o creadores para obtener la patente;

- El gobierno mediante el Secretario de Relaciones expedía al inventor o perfeccionador una Patente.
- Para la concesión de una patente no se examinaba si era útil como los inventos o perfecciones, solo negándose cuando iba en contra de la seguridad pública, las buenas costumbres, las leyes, ordenes o reglamentos.
- Las patentes eran vigentes por 10 años y las mejoras por 6 años, no señalaba la renovación de la patente.
- El inventor o perfeccionador podía solicitar que su privilegio fuera exclusivo del estado, que por su naturaleza la invención se mantuviera oculta o a

petición del titular de ella antes se cumpliera el término sé hacia del conocimiento público,

- Los inventores o perfeccionadores solo las podían usar en industrias, hasta haber obtenido la patente. En caso de disputa esta se ventilaba por lo señalado en las leyes comunes; la actuación de mala fe era causa de la pérdida de la patente.
- El gobierno publicaba en la Gaceta de Gobierno, la concesión de la patente y guarda de los documentos que le dieron ayuda, previo el pago de Derecho de 3 a 10 pesos, lo anterior era obligación que se establecía para los titulares en el sentido de que por lo menos la mitad de sus empleados fueren Mexicanos.

**B) LEY DE PATENTES DE INVENCION O PERFECCIONAMIENTO  
DEL 7 DE JUNIO DE 1890.**

Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha citada al subtítulo; en ella se consigna que todo mexicano o extranjero siendo este inventor o perfeccionador de algún arte o industria poseía el derecho de conformidad con el artículo 28 constitucional, al dar la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años más, en casos exclusivos era expropiada por el Ejecutivo Federal para causa de utilidad pública, previa indemnización.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Se acudía a la Secretaría de Fomento para obtener beneficios es decir el primero que se presentaba tenía preferencia, la solicitud de la patente era publicada en el D.O.F por el tiempo de 2 meses de 10 en 10 días; pudiéndose alegar un mejor derecho; transcurrido ese tiempo no se admitía ninguna oposición, y en caso de no existir, se citaba a las partes para solucionar administrativamente el problema, luego entonces si no se llegaba a ningún acuerdo se remitían las constancias ante autoridad judicial, comunicando a la Secretaría de Fomento para que esta le diera cumplimiento.

La Secretaría en comento expedía la patente que solo podía ser invalidada por sentencia judicial y únicamente por causa de nulidad; expidiendo en nombre de la nación, firmada por el ejecutivo federal y por el titular de dicha secretaria, al tiempo que se inscribía en el registro público siendo publicada en el D.O.F causando pago de derechos por 50 hasta 150 pesos.

Transcurrido el tiempo de ley, la patente caducaba, por lo que no había prórroga o cuando existía renuncia de ellas, la caducidad era declarada por la Secretaría multicitada o por los tribunales surtiendo efectos, al tiempo que se publicaba en el D.O.F.

### **C) LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 25 DE AGOSTO DE 1903**

Compuesta por XVI capítulos consistentes:

- I.- De las patentes;
- II.- De la petición y de la concesión de las patentes;
- III.-De los plazos y derechos fiscales;

- IV.- De los títulos y sellos;
- V.- De la publicidad oficial;
- VI.- Del examen;
- VII.-De la transmisión de los derechos que confieren;
- VIII.-De la expropiación;
- IX.- De la caducidad y nulidad de las patentes;
- X. De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que se otorgan a una patente;
- XI.- Procedimiento para obtener la revocación de las relaciones administrativas;
- XII.- Procedimiento para los juicios civiles;
- XIII.-Procedimiento para los juicios penales;
- XIV.- De las publicaciones en museo;
- XV.- De las patentes por modelos;
- XVI.- De las patentes por dibujos industriales

Esta legislación disponía quien o quienes podían ser titulares de una patente; de lo patentable y de lo que no lo era; los derechos de los propietarios; destacando el plazo o término para su explotación, el cual era de veinte años; con prórroga por cinco años más, en caso de que no fuera utilizada en los tres primeros años o se suspendiera por más de tres meses, esta se concedía a terceros por conducto de una licencia para explotarla; teniendo el licenciataria la obligación de dar el cincuenta por ciento de los estipendios al propietario de la patente; lo que mantenía el derecho de explotar por sí mismo su invento, por que los juzgados de distrito resolvían la caducidad y nulidad:

Los Juzgados de Distrito circunscritos a la Ciudad de México eran los facultados para dictar resoluciones donde se

decretaba la caducidad y nulidad siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación así como en la Gaceta Oficial de Patente y Marcas.

Por último esta ley contemplaba disposiciones procedimentales detallando los pasos a seguir desde la interposición del escrito inicial de demanda hasta la sentencia, competencia de autoridades que determinaron la creación del Museo de Patentes.

#### **C) LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 26 DE JUNIO DE 1928**

Como sus antecesoras este cuerpo jurídico busco la protección jurídica del inventor contra terceros, regulando la protección de éste, y para mayor claridad a continuación se sintetizará los capítulos de la Ley de Patentes del año 1928 a saber;

En su capítulo primero.- Denominado " De la Patentes", dice; que quienes hubieran realizado una invención tenían el derecho exclusivo de explotar por sí o por interpósita persona con su permiso, previa la obtención de la patente respectiva.

Además conceptualiza a la patente de invención; como un nuevo producto industrial o como composición del material, empleando medio nuevos para obtener un producto o resultado industrial; por las mejoras a una invención amparada por una patente anterior.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

De igual forma, no considera como patentes: Lo que existía en la naturaleza, principios teóricos o científicos de carácter especulativo, productos químicos, sistemas o planes financieros o simplemente de procedimiento de cómo emplear una máquina o aparato,

Las patentes podían expedirse a título de una o más personas conjuntamente o a favor de terceras personas, pero no de dos o más invenciones distintas en una sola patente.

El capítulo relativo a Plazos y Derechos Fiscales; hace referencia a las patentes de invención otorgando licencia para su explotación por el plazo de veinte años improrrogables y las de perfeccionamiento terminaban con la principal, es decir con la de invención.

Del Título y Publicidad de las Patentes; los títulos que amparaban a las patentes sólo en el año de 1928 las otorgaba el Presidente de la República por conducto del entonces Departamento de la Propiedad Industrial, señalándose el número de patentes, nombre del inventor, plazo, invención correspondiente y fecha.

De la Explotación; Como su nombre lo indica la falta de ésta, no traía aparejada la pérdida total de los derechos, pero reducía el tiempo de su vigencia pudiendo concesionar a terceros si rebasaba tres años el tiempo de no explotación.

De la Transmisión de Derechos que se Concedía a las Patentes; Se podía transmitir en todo o en parte pudiéndose o pudiendo

ser expropiadas, en éste caso el invento pasaba a ser de dominio público previa indemnización a su creador.

De la Extinción y Nulidad de las Patentes; Se extinguían las en comento por vencimiento del plazo, por nunca haberse explotado, por conclusión de la patente principal y por nulidad. Considerando nulas las que contravienen a la ley, por no ser de novedad, error, inadvertencia o por ser nula la patente principal. De igual forma contemplaba la privación de derechos que era hecha administrativamente por el Departamento de Propiedad Industrial.

El Capítulo XI Del Procedimiento para obtener la revocación de la resolución administrativa; Por ejemplo, si en la fabricación industrial de objetos amparados por una patente y su empleo con un fin comercial o industrial de métodos sin consentimiento del dueño, se castigaba con multa de quinientos a dos mil pesos y pena privativa de tres años de prisión y si era doloso el fin comercial o industrial aumentaba la multa y el tiempo de prisión.

El Capítulo XIII denominado Procedimiento para los Juicios Civiles; Señala el procedimiento sumario con sus etapas: Términos, excepciones, incidentes, pruebas, audiencias y sentencias.

Concluyendo con el Capítulo XIV del Procedimiento para los Juicios del Orden Penal; Se señala para este rubro la aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales.



Lo anterior cabe señalarse que fue investigado en el Diario oficial de la Federación del 26 de junio de 1928.

#### **D) LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1975**

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1975 regulando aspectos tales como:

- Patentes de invención y de mejora;
- Certificados de invención;
- Registro de modelos;
- Dibujos industriales;
- Apoyo respecto de los derechos de los trabajadores;
- Registro de marcas;
- Denominaciones de origen; y
- Nombres comerciales.

Contempla a las personas físicas que realizan una invención o que su causahabiente podría solicitar la patente que le otorgara derechos exclusivos para explotarla en su provecho por sí o por interpósita persona con previo permiso, el interesado podía optar por un certificado de invención. Por otro, lado catorce años de vigencia duraba la patente, improrrogables contados a partir de la causa de expedición del título, considerado como fecha legal el día y hora de la presentación de la solicitud; su explotación debería de iniciarse dentro del plazo de tres años, y caso contrario cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotación.

El derecho exclusivo de explotación era de siete años improrrogables para los dibujos y modelos industriales para las marcas que también se registraban ante la SECOFI, obteniendo exclusividad durante el plazo de cinco años, pudiendo ser renovados por periodos iguales, la marca debía ser usada tal y como fue registrada; y si se usaba en forma distinta a la registrada traía aparejada extinción del registro; Así mismo podían transmitirse por medios y formalidades de la legislación común, surtiendo sus efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En materia de denominaciones de origen la legislación las protegía del uso ilegal el cual era sancionado así como las indicaciones tales como el genero, tipo, marca, u otras similares que creaban confusión, o implicaba una competencia desleal. Por cuanto a los avisos comerciales, estaban protegidos sin necesidad de depósito o registro en una zona geográfica, en cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos, estaban claramente señaladas, así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, además de los recursos administrativos que podrían interponerse.

**E) LEY DE FOMENTO A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942**

Compuesta por nueve títulos a saber:

- Disposiciones preliminares;
- De las patentes de invención;
- De las marcas;

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- Avisos comerciales;
- Avisos para dictar disposiciones administrativas;
- La publicidad;
- De los derechos de propiedad industrial;
- De la responsabilidad civil;
- De la responsabilidad penal;
- De los procedimientos judiciales.

Regulando principalmente las patentes de invención y de mejoras, nombres y avisos comerciales, esta ley hace diferencia en cuanto a las invenciones patentables y a las que no lo son; las exclusividad del propietario de una patente y de los derechos para hacerla valer ante autoridad judicial.

Preveía los requisitos tanto de fondo como de forma, para obtener en aquella década de los cuarentas la denominada Secretaría de Economía Nacional, los plazos y vigencias que eran de quince años improrrogables; así como los derechos fiscales y sanciones por no cumplir con los mismos en tiempo y en los términos de ley, distinguiendo lo que no se admitía, plazos de renovación los cuales eran de diez años y los derechos fiscales y demás relativos para su aplicación.

Los avisos comerciales podían registrarse para uso exclusivo, su publicación duraba diez años y al cumplirse éste pasaría a dominio público, luego entonces, el nombre comercial se consideraba propiedad de las personas físicas o jurídicas quienes podían utilizarlo de forma exclusiva y de defenderlo ante tribunales; pudiéndose publicar en la Gaceta Oficial de la

Propiedad Industrial y en efecto, esta duraría diez años renovándose indefinidamente por periodos de la misma duración, esta ley establecía procedimientos para dictar declaraciones administrativas de nulidad de patente de una marca o un aviso comercial; la invasión de derechos que confiere una patente, la falsificación o imitación o el uso ilegal de una marca o de un nombre comercial registrado.

La Secretaría de Economía publicó mensualmente la gaceta de la propiedad industrial mediante la cual se hacía del conocimiento público; datos relativos de las patentes, marcas registradas, avisos y nombres comerciales, sentencias y resoluciones judiciales, transmisiones, caducidades y lo relativo a la propiedad industrial, señalando rubros como los diferentes delitos especiales y las penas aplicables, así como los casos en los cuales procedía la reparación del daño, estableciendo por último la competencia de las autoridades y las leyes aplicables.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## **CAPITULO II**

### **ASPECTOS GENERALES DE LA PATENTE Y SU PROCEDIMIENTO**

**2.1 CONCEPTO DE PATENTE.**

**2.2 PROCEDIMIENTO PARA  
ADQUIRIR LA PATENTE.**

**2.3 DERECHOS DEL TITULAR DE LA  
PATENTE.**

**2.4 OBLIGACIONES DEL TITULAR  
DE LA PATENTE.**

**2.5 LIMITACIONES Y ALCANCES DE  
LA PATENTE.**

## CAPITULO SEGUNDO

### ASPECTOS GENERALES DE LA PATENTE Y SU PROCEDIMIENTO

#### 2.1 Concepto de La Patente

Dado el interés que representa La Patente, a través de las invenciones o creaciones en el campo Industrial como Jurídico de un país en este caso en el de México se hace imperativo darles una especial protección jurídica que permita al creador de la invención compensar su talento.

"Siendo en gran que parte el progreso de la humanidad, depende de la creatividad de los inventos y del talento humano ya que las invenciones imperan el trayecto; el modo de vivir de las diferentes sociedades de nuestro planeta."<sup>20</sup>

La dependencia que hacen los Economistas y Filósofos de la historia desde el punto de vista de las inversiones es evolutiva en la inteligencia de que por ejemplo; la trascendencia que tuvo la creación de la imprenta, obra de Gutenberg, que significo un adelanto incommensurable en la comunicación humana, y que en consecuencia a partir de ese entonces se utiliza la palabra escrita como uno de los instrumentos más eficaces y exactos para plasmar las inquietudes, sentimientos y emociones del pensamiento humano hasta los rincones más inhóspitos de la fas de la tierra.

<sup>20</sup> GARCÍA GARCÍA. Op cit Pág. 62



Para proteger los derechos de los inventores es a través de uno de los instrumentos jurídicos usados por excelencia siendo la Patente y el hablar de ella implica hacerlo como una forma de invención que se protege, mediante un título, es decir que como lo establece la legislación adjetiva no toda creación o invención se va a Patentar.

Luego entonces tenemos que en el artículo 15 de la Ley Adjetiva; Contempla el concepto más significativo y entendible para los efectos de ésta investigación; por lo que el concepto de invención es el siguiente; se considera invención a toda creación humana que permita transformar la materia en energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades.

Como lo establece el Capítulo II de la Ley de Propiedad Industrial vigente denominado De Las patentes se puede interpretar que no todas las invenciones se pueden patentar ya que deben cumplir ciertos requisitos: a) que sea novedosa, lo que implica originalidad; b) que no sea conocida dentro del complejo de la técnica y de la industria; c) que sea susceptible de aplicación industrial y d) que sea objeto de Reivindicación es decir que el producto o proceso derivado de una invención de cuya protección se reclama de manera precisa y específica en el momento en que el inventor presente su solicitud de Patente y que en consecuencia el Instituto le otorgue título o registro correspondiente, lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 12 de la Ley en Cita.

De lo que antecede podemos manifestar que La Patente es un Instrumentemos Protector de determinadas creaciones nuevas o de invenciones, toda vez que en la ley también contempla a los rubros que no se consideran invenciones. Entonces la figura protectora en comento es un privilegio como se maneja en el primer capítulo de ésta tesis ya que el Estado otorga a una persona física o moral, un derecho exclusivo de explotar en su provecho por sí o por interpósita persona un producto o procedimiento que haya resultado de una actividad inventiva, durante un plazo de veinte años contados Apartir de la presentación de la solicitud y que estará sujeto a pago de tarifa correspondiente de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial.

En este mismo tenor podemos asegurar que el privilegio del cual goza el titular de una patente, es durante el tiempo que ha fijado la ley, aun que sean dos o más personas que de manera conjunta hubieren realizado la invención, existiendo un derecho para obtener y explotar una patente o registro el cual les pertenecerá a todos en común, pero como es de esperarse ley que es perfecta, no dejo sin estudiar todas las posibilidades que se pueden presentar en este rubro, en el sentido de que si una o varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho para obtener la patente o registro que aquel que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, si en él título siempre y cuando la solicitud no se abandonada o denegada, estipulándose primero de la Ley de Propiedad Industrial.

Una principal función de la patente, a parte de compensar la actividad inventiva del individuo es fomentar el

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



interés por la investigación científica y tecnológica a efecto de impulsar y hacer más fuerte la industria en México, asimismo cuando hablamos de los requisitos en el apartado (C), denominado de la susceptibilidad de la invención para ser aplicadas a la industria contiene excepciones las cuales son las siguientes; 1. - los procesos esencialmente biológicos para la producción y propagación de plantas y animales; 2. - El material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza; 3. - las razas animales; 4. - El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 5.-Las variedades materiales,

Por otro lado cuando se da a conocer una invención se le conoce como divulgación siendo nueva y se seguirá considerándose así siempre y cuando su creador o causahabiente, haya dado a conocer doce meses previos a la presentación de la solicitud de la patente el inventor por cualquier medio de comunicación o la puesta en práctica la invención ya sea que haya exhibido nacional o internacionalmente.

Y Como sea venido describiendo en el presente capítulo, el proceso de protección de una invención, creación ó proceso creativo del intelecto del hombre y que es protegido por las patentes, muchas veces es muy difícil delimitarlo de ahí que no todo se considere invención para efectos de la ley de propiedad industrial y que ciertamente esta ley solo habla de procedimientos creativos en donde por desgracia y por la infinidad de materias, me parece que se pueden establecer reglas generales a fin de evitar en lo posible decisiones erróneas de lo que es patentable y de lo que no lo es, nuestro más alto tribunal ha establecido jurisprudencia en el

sentido de que en materia de patentes; Es posible ofrecer ante las autoridades administrativas y ante las autoridades constitucionales, pruebas periciales tendientes a acreditar o desvirtuar cuestiones técnicas dependa de la existencia de algún derecho infracción o ilícito, "Jurisprudencia 460 (Sexta Epoca. Página 744, Volumen 2°. Sala, Tercera parte. Apéndice 1917-1975,"<sup>21</sup>

Ahora bien las invenciones son producto del intelecto del hombre, independientemente de la creación o invención que haya tenido como móvil, la necesidad de alguna empresa o que haya sido realizada en tiempo de trabajo por persona contratada, con relación a lo que dispone el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

Así pues, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se ha adherido, en su artículo 4ter.- ha reconocido el ingenio humano, y ha establecido en los países miembros; que el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patenté, es decir se trata sin lugar a dudas de proteger reconocer y estimular el alma de los inventores, ahora bien de los anteriormente visto en los párrafos que anteceden se comento de las invenciones que no se consideran como tales, pues en ésta inteligencia serán las siguientes con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial son;

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

<sup>21</sup> MACEDO HERNÁNDEZ Héctor. "Ley de Fomento de la Propiedad Industrial Comentada." Editorial. Cárdenas 1993. Pág. 28

- III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV. Los programas de computación;
- V. Las formas de presentación de la información;
- VI. Las creaciones éticas y las obras artísticas y literarias;
- VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, salvo su variación de uso, de forma, de dimensiones o materiales, salvo que en realidad se trate de una combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener el resultado industrial o de uso no obvio para un técnico en la materia.

Vistas las fracciones que anteceden la ley es muy clara cuando menciona todas y cada de las producciones y acciones que no son materia para patentar ya que en mi concepto en su fracción primera del artículo diecinueve que plasma lo expuesto; Creo que no es suficiente que el inventor describa un problema determinado, sino que además es menester que exista una actividad inventiva, ya que en opinión de Mario Bauche García Diego quien dice; "A una actividad meramente teórica y especulativa, hay que agregar un procedimiento de ejecución que permita, al inventor y a terceros, pasar de dicho plano especulativo a otro experimental y práctico."<sup>22</sup>

<sup>22</sup> BAUCHE GARCÍA Diego Mario. "La Empresa" Ed. Porrúa. México 1977. Pág. 141

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Es decir que en la hipótesis arriba planteada que los simples conocimientos teóricos sin ser aplicados a la solución de algún problema práctico no serán patentable, así mismo la fracción II, Las hipótesis contenidas en esta fracción al no aplicar ideas o actividades inventivas por parte del ser humano, de ninguna manera pueden constituir objeto de patente. Por ello Jorge Barrera Graff al respecto manifiesta; como a la desintegración de la materia que por ejemplo "Los fenómenos químicos constituyen descubrimientos geniales, más no invenciones; en cambio, la idea de aplicar las leyes de refracción en lentes y espejos, o de emplear la desintegración del átomo y la energía así producida en motores o reactores atómicos si da lugar a invenciones."<sup>23</sup>

En la fracción III; nos muestra que la aplicación industrial de la invención siendo indispensable para que pueda ser sujeta de patente. Así pues, el objeto de una invención se someterá a una explotación que signifique elaboración o transformación de productos, la obtención de servicios de nuevos satisfactores económicos, es decir que los sistemas científicos, esquemas, métodos y de mas estructuras mentales de organización, no son objeto como lo plantea la fracción en comento de patentarse al no ser objeto de explotación para la elaboración o transformación de materias primas, ni para la obtención de productos o servicios.

La IV maneja que los programas de computo, mejor conocidas como software, que no son objeto de patente en nuestro país, toda vez que el obstáculo que se pone para que el software no pueda ser un invento patentable, estriba en

---

<sup>23</sup> Ídem Pág. 142

que un programa es visto como una concepción puramente mental de operaciones que se le instruyen a un ordenador, lo cual al no involucrar la transformación de materia que muchos ven como parte esencial de un invento patentable, delegando al programa a un ámbito ajeno al de los avances industriales, y aun a la fecha en México los programas de computo, son registrables en la Dirección General de Derechos de Autor, ya que desde mi punto de vista, un programa de computo puede congeniar con la legislación de derecho autorial, pues aunque prevenga del intelecto. Del hombre, nada tiene de obra cultural o artística según sea el caso, es decir que el software no puede apreciarse si no a través de una maquina.

"LA Organización Mundial de la Propiedad Intelectual considera que debe de crearse un sistema sui generis para proteger a los programas de cómputo; abarcando los microchips pues éstos son de naturaleza semejante al software."<sup>24</sup>

En cuanto a las formas de presentación de la información según la fracción V, no son patentables toda vez que por si mismas, no son aptas para someterse a una explotación que signifique elaboración o transformación de productos, obtención de servicios o de satisfactores económicos.

Así mismo lo relativo a la fracción VI, según mi criterio nos remite al propio artículo 18 inciso (a), de la Ley Federal de Derechos de autor no ampara los siguientes casos: a) El aprovechamiento industrial de las ideas contenidas en sus obras, es decir las obras artísticas y Literarias no pueden constituir objeto de invención, pues no son susceptibles de una utilización industrial en términos de lo antes expuesto.

<sup>24</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) Púb. 814 Ginebra 1978.

Así en el ámbito de protección de los registros contemplados en la Ley de Propiedad Industrial, y en la Ley Federal de Derechos de Autor, se limita a la propia naturaleza de su origen y su finalidad; ya sea para aplicación industria o la creatividad artística y cultural. Por ejemplo; En la práctica tratándose de modelos industriales, es muy común encontrar personas que erróneamente los registran como obras artísticas plásticas o de dibujo, otro ejemplo podría ser la forma de una botella, en este sentido aun cuando la figura pudiera tener cierta aplicación industrial como modelo industrial, si esta se registra exclusivamente en la Instituto Nacional de Derechos de Autor, no podrá impedir acción en contra de terceros.

De igual forma la fracción VII; en el ámbito de la medicina, al respecto durante la historia de la propiedad industrial, se ha considerado que de llegarse a patentar los adelantos médicos, pudiera crearse monopolios, como sucede en los estados unidos de América, en nuestro país sería un factor negativo para los intereses del sector salud de México ya que los puntos en los cuales creo descansan los motivos de la exclusión en comento son;

- Los precios; toda vez que el costo de los medicamentos o tratamientos médicos patentados, son más altos que aquellos que no lo están, afectándose así los intereses económicos del público consumidor.
- El abastecimiento de los medicamentos, es como consecuencia lógica el derecho de exclusividad, podrán los titulares de este tipo de patentes controlar a su placer la distribución de los medicamentos y a su vez los servicios especializados.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- Se dice que en los países en donde es notable la ciencia médica y farmacéutica, es más probable la patentabilidad de los medicamentos o tratamientos, en consecuencia si en nuestro país se procediera a llevar a cabo el registro de las patentes afectarían seriamente la industria nacional y el sector salud.

En este tenor la legislación mexicana ha acogido la Prohibición de los tratamientos médicos, siendo así ya patentables contra las pretensiones de la industria nacional los medicamentos y procesos para la obtención de los mismos, por último la fracción VIII, nos comenta el maestro Cesar Sepúlveda "Para distinguir la yuxtaposición de la combinación es necesario recurrir, en todos los casos al resultado."<sup>25</sup>

Con la anterior cita el Maestro Sepúlveda quiere decir que cuando un conjunto de invenciones reunidas en el mismo plano o sistema, se observa nuevas ventajas cualitativas en cuanto a funcionamiento, mejores o diferentes, la suma de ventajas en particular de las patentes ahí reunidas hay combinación, y por consecuencia una invención, pero si al contrario únicamente existen ventajas que en su conjunto continúan cumpliendo la misma función de antes, y su asociación es estéril en el sentido de la producción de resultados nuevos, estaremos en presencia de la yuxtaposición de invenciones de la cual habla el maestro Cesar Sepúlveda.

---

<sup>25</sup> SEPULVEDA César. "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial", Impresiones Modernas, s.a. México, 1995. Pág. 23

## 2.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ADQUIRIR LA PATENTE

Al día de hoy, gracias a las legislaciones que ha existido en sus diferentes acepciones, la protección y el reconocimiento que el estado da a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a quienes son titulares de un Derecho lo cual permite a los tenedores de la patente gozar y disfrutar de su patrimonio con seguridad.

Como sea manifestado en el párrafo anterior, el que suscribe utiliza la palabra patrimonio, y la empleo toda vez de que el inventor, constituye entre otros Derechos, bienes y obligaciones de un derecho cuya naturaleza hemos definido como un derecho intelectual y como un bien inmaterial, y que por otro lado existe un objeto del cual recae sobre el derecho del inventor ya que ese objeto es una idea ya que esta es capaz de concebir la realización tangible a través de una creación inventiva, luego entonces esto se traduce en que dicha idea inventiva, únicamente la conoce el inventor, hasta en tanto el creador no la proteja con los instrumentos jurídicos establecidos en la ley, y de esta forma se de a conocer públicamente, el *modus operandi* de la invención pudiendo constituir en un objeto ya sea material o inmaterial y por mencionar alguno; La creación de un procedimiento para la obtención de un producto, que como lo señala la legislación adjetiva, es una novedad en el campo industrial.

El instrumento Jurídico objeto de estudio de la presente Tesis, entre los diversos contemplados por la ley ampara los derechos del inventor, es por ello que este instrumento es indispensable para que el creador de una

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



invención disfrute de derecho exclusivo de dicha creación y de igual forma protegerla de terceros sin su permiso lo hicieran.

De acuerdo a lo ya visto, a continuación entraremos en materia; el procedimiento para obtener la concesión del título de patente, o patente de invención, reside de conformidad con lo dispuesto por el capítulo V denominado de las tramitación de las patentes, debiendo satisfacer los siguientes requisitos a saber, el tenor de una invención deberá cumplir con;

- Para empezar deberá ser solicitada por el inventor o su causahabiente ya sea persona física o moral, y por lo señalado en la hipótesis contemplada por el artículo 14 de la ley adjetiva o el señalado por el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, teniendo opción de promover dicha solicitud por su propio derecho o por su representante, ante el instituto, en la cual se indicara el nombre, y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y de mas datos que provengan de la ley y su reglamento, debiendo exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes relativas a los exámenes de fondo y forma.

La ley también nos señala lo referente a la **confidencialidad** de la solicitud ya que cuando ésta se encuentra en trámite junto con sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

Al respecto de estos primeros requisitos, las leyes anteriores a la vigente, manejaban que antes de existir el Instituto de la Propiedad Industrial, la SECOFI proporcionaba en forma gratuita a los usuarios formatos de solicitud, ya sea de patentes, o de modelos de utilidad, diseños industriales e incluso marcas, avisos o nombres comerciales. Cualquier promoción o solicitud que se haga ante el instituto en comento será en idioma español, escrita a maquina y de forma respetuosa, en consecuencia cuando se exhibe la documentación en otro idioma deberá acompañarse con su respectiva traducción al español, certificada por perito traductor facultado por autoridad competente, de conformidad por lo establecido por el reglamento vigente Publicado por el Diario Oficial de la Federación del 23 de Noviembre de 1994, que es aplicable en lo que no contrarié a la presente ley en estudio.

Importante es la fecha de presentación de la solicitud ya que es substancial recordar el principio de derecho; primero en tiempo primero en derecho toda vez que el Instituto multicitado reconocerá como fecha de presentación de una solicitud la fecha y hora de presentación valga la redundancia, en oficialía de partes siempre y cuando cumplir con los requisitos de los artículos que a grandes rasgos se han visto en el presente capítulo y por lógica en la ley como son; 38, 47 fracciones I, II, 179 Y 180 y cuando se presente una solicitud de concesión de una patente después de hacerlo en el extranjero la legislación mexicana así como los promoventes se sujetaran a los plazos y condiciones de los Tratados Internacionales en los cuales México sea parte ....

Luego entonces volviendo a los requisitos de la solicitud en el supuesto de que varias personas hayan realizado la invención solo podrá actuar una de ellas como representante designado por las demás, para los efectos de la tramitación del expediente y apercibidos de que en caso de no especificar en las actuaciones, tendrá el instituto como representante común a las primeras nombradas, cuando la persona física o moral, solicite la patente para una invención de la cual no es autor, deberá comprobar su carácter de causahabiente, a través de un documento firmado por el inventor ante notario público, en el cual se asiente la celebración de derechos que hace el inventor al cesionario llamado *causahabiente*, mismo que será nombrado por el titular de la patente, de igual forma como lo señala el artículo 181 cuando las promociones sea presentadas por mandatario éste deberá acreditar su personalidad de la siguiente forma;

- Mediante carta poder simple firmada ante dos testigos;
- De igual forma, en caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registrado su inscripción de licencias. En este supuesto se deberá especificar a quien se le otorga cuenta con facultades para hacerlo, debiendo citar dichas facultades;
- Con ratificación de testimonios ante notario o corredor;
- Si el poder se otorga en otro lugar, de conformidad con la legislación aplicable, en el caso de persona moral extranjera se sujetaran a lo dispuesto por los Tratados Internacionales.

Respecto al último supuesto cuando un documento sea otorgado en el extranjero, deberá estar legalizado por el cónsul mexicano, en donde se hará constar que el notario que certifica validez del documento, en realidad es fedatario público autorizado para ejercer por el gobierno de aquel país.

Por otro lado una de las figuras que estarán vigentes en la presente tesis es la **prioridad**, ya que en cuanto al contenido de los requisitos de la solicitud la presentación de esta es de gran importancia, en la inteligencia de que cuando se reclama la prioridad por un inventor o su causahabiente, tendrá que constar lugar de el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud; Es decir que esta premisa a la que se refiere el primer requisito de la prioridad sobre las solicitudes de las patentes, es dar seguridad jurídica a terceros que pretendan solicitar la patente, toda vez que sería injusto que si una solicitud fue presentada ante el IMPI, y un mes después se presentara en el extranjero la solicitud correlativa en el país origen, se reconocerá la prioridad reclamada si esta se hace días antes de que se cumpla el plazo que establece el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Luego Entonces si la solicitud presentada en México que no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se derive las reivindicaciones presentadas en el extranjero, y que en consecuencia además se pretenda crear derechos adicionales a los que se deriven las reivindicaciones otorgadas en México, la prioridad deberá ser solo parcial y referida a la solicitud, respecto a las reivindicaciones adicionales pudiéndose solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad dando cumplimiento a la fracción II del artículo 41 de la Ley multi citada; es decir que la solicitud en donde se reclama

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

la prioridad deberá ser acorde a la presentada en México ya que el Derecho de Prioridad reconocerá aquellos conceptos inventivos que hayan solicitado registro en el país de origen, en cuanto a las reivindicaciones forman parte de las solicitudes de registro de derechos intelectuales que contiene en esencia el registro de tal suerte que en el ámbito de protección a lo reclamado en las mismas. En estas condiciones si por error del solicitante no reivindicó, en la solicitud algunos elementos y técnicas que le pertenecen, en consecuencia la autoridad a través del instituto no podrá de ningún modo otorgar derechos de exclusividad, concluyendo con las reivindicaciones a grandes rasgos deben extenderse como "Un alcance del Derecho que otorga título de patente de invención."<sup>26</sup>

La última fracción del artículo 41 de la mencionada ley nos menciona que dentro del plazo de tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se deberá cumplir con los requisitos que señalan Los Tratados Internacionales, esto quiere decir que cuando se reclame la prioridad, deberá acreditarse dentro del plazo de tres meses, la existencia de la invención o en su caso la solicitud de la patente respecto de la cual se reclama la prioridad..... Es decir que si en el caso de que se presente una solicitud ante el Instituto que reclame prioridad, no garantiza que al momento de la presentación de la solicitud respectiva ya que existía en otro país, debiendo estarse al plazo señalado, exhibiendo copias certificada por la oficina de patentes extranjera, debidamente legalizada por el cónsul de aquel país en cuestión.

---

<sup>26</sup> DE LAS CARRERAS Miguel. "Las Patentes de Invención y La Información Tecnológica", Edit Derechos Intelectuales, México. Tomo IV, Pág. 123. 1989

De igual forma la solicitud en comento deberá referirse a una sola invención, ya que sino se llena este requisito y en la solicitud se presenta a registro una invención que contiene a la vez otras invenciones, deberá dividir esta solicitud en varias, conservando la fecha de la solicitud inicial para todas las demás, ya que de lo contrario pudiese confundirse, no reconociendo con exactitud en donde empieza y donde termina una invención y en caso de que fuese una solicitud múltiple esta no-pobra ser admitida y es entonces cuando el Instituto da un plazo de dos meses para que la dividan en varias solicitudes, a efecto de que se reconozca como fecha de las nuevas solicitudes la de la solicitud inicial a partir del requerimiento del IMPI, y si no lo hiciese se le tendrá por abandonada la solicitud.

Como lo dispone el artículo 38, 38bis, 39, 47 y 198 de la LPI; la solicitud deberá contener; el nombre, nacionalidad, domicilio, nombre del apoderado si lo hubiera y el domicilio para oír y recibir notificaciones se acompañara la descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara, precisa y completa para que el perito experto en la materia a la que pertenezca la invención este en aptitud de comprender la novedad de esa invención así como las reivindicaciones de un producto determinado, y las relativas aun aparato o procesos para la fabricación especialmente concebidos, debiendo tener especial cuidado al redactarse la descripción y reivindicaciones antes mencionadas ya que esta serán las que determinen el ámbito de protección de las patentes.

La descripción que antecede se le acompañaran planos o dibujos técnicos que faciliten mejor comprensión del invento y si es el caso, una guía hecha por perito docto en la materia, incluyéndose el método conocido por el solicitante para llevar a la practica dicho invento patentado, para el material biológico en el que no se pueda detallar su descripción que deberá complementar la solicitud junto con la constancia de deposito de dicho material en una institución reconocida; De igual forma los dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción así como una o más reivindicaciones las cuales deberán ser claras y concisa como sé supra cito con anterioridad, por ultimo un resumen de la descripción de la invención que servirá únicamente para su publicación.

La solicitud de dirigirá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debiéndose presentar de la siguiente forma; deberá acompañarse la descripción de la invención la cual se hará en papel blanco, de 26 kilogramos, tamaño 21.5 x 28cm, escrita con tinta negra y por un solo lado, dejándose el margen izquierdo de 4 a 5 cms, las copias que se integran al original debiendo ser legible, hechas por cualquier procedimiento de reproducción que resulte idóneo, de igual forma la denominación o titulo de la invención deberá ser breve, debiendo denotar por si misma la naturaleza de la invención, apercibido de que el instituto no admitirá denominaciones o nombres de fantasía, indicaciones comerciales o signos distintivas, sujetándose a lo establecido por la norma oficial, no obstante se podrá acompañar por aclaraciones que se estimen necesarias cuyo examen y valoración quedaran a juicio del Instituto.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

El IMPI podrá requerir al solicitante para que exhiba el modelo o la invención que necesita proteger ya sea a tamaño natural o a escala sujetándose a lo establecido por el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto hace a las descripciones de las reivindicaciones así como al resumen, se estará contemplado por los artículos 27, 29 y 33 del reglamento de la multi citada ley, que a continuación se describen;

Las Descripciones así como las Reivindicaciones y el Resumen;

- No deberán contener dibujos;
- Podrán contener fórmulas y ecuaciones químicas o matemáticas;
- La descripción y el resumen podrán contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable utilización;
- Los cuadros y formulas matemáticas o químicas podrán estar dispuestos horizontalmente en la hoja si no pueden presentarse verticalmente en forma conveniente, pero en tal caso deberán presentarse de forma tal que las partes superiores de las fórmulas se encuentren en el lado izquierdo de la hoja.

A continuación se verán las formas en que se presentaran las reglas de las reivindicaciones;

- El numero de estas deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada;
- Cuando se presenten varias, se enumeraran en forma cursiva con números arábigos;



- No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos salvo sea absolutamente necesario;
- Se redactaran las características de la invención;
- La primera reivindicación, que será independiente, deberá referirse ala característica esencial de un producto cuya protección se reclama de modo principal, cuando la solicitud comprenda mas de una categoría se deberá incluir una independiente por cada categoría;
- Toda reivindicación independiente incluirá las limitaciones contenidas en las propias reivindicaciones.

Por ultimo el resumen deberá contener las siguientes reglas para su presentación;

- Deberá comprender una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, reivindicación o dibujos, debiendo indicar el sector técnico al que pertenece la invención debiendo redactar en tal forma en que permita una comprensión el desarrollo de la invención así como sus usos;
- Deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, pero su extensión preferentemente no deberá ser mayor a cien palabras ni mayor de doscientas;
- No contendrá declaraciones sobre los presuntos meritos;
- Cada característica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante dibujos, podrá ir acompañada de un signo de referencia, debiendo referirse a lo más distintivo de la invención.

Una vez cubiertos los requisitos tanto de fondo como de forma, el interesado presentara la solicitud, ante el instituto, y éste a su vez realizara un examen de novedad de la invención. Si del resultado de dicho examen, existiese una posible invasión total o parcial de derechos previamente adquiridos por un tercero que con anterioridad ha obtenido o solicitado el título de patente, o que dicha solicitud carece de novedad, se le hará saber al interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga al tiempo que simultáneamente también se le realizara un examen de forma a la documentación y en este acto el instituto podrá requerir al inventor o solicitante que se precise o aclare en ambos exámenes en un termino de dos meses, apercibido de que en caso de no hacerlo se le tendrá por abandonada la solicitud referida.

Es decir que si en caso contrarió dicha invención que pretende proteger si constituye una novedad en el ámbito industrial y en consecuencia no lesiona los derechos de terceros que con anterioridad han adquirido el título de patente, Siendo también facultad del Instituto requerir al solicitante por escrito, dentro del plazo de dos meses, para que el oferente, presente información documental que sea necesario inclusive la que verse sobre el examen practicado en oficinas extranjeras procediendo cuando así lo considere el instituto.

La Publicidad se sujetara a la regla del artículo 52 de la Ley Industrial, ya que tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contados a

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

partir de la fecha de la presentación o en su caso de prioridad reconocida, y a petición del solicitante la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo supra citado.

La publicación en mi percepción tiene como finalidad dar a conocer a terceros, la intención del solicitante a la concesión del derecho del uso exclusivo de determinada invención a través del la Gaceta del Instituto de la Propiedad Industrial, y que además de dar a conocer información se traduce en una autentica notificación a los que consideren que pudieran ser afectados en sus derechos de exclusividad. Resultando que una vez hecha la publicación que emite el Instituto y contemplado el pago de una tarifa, el instituto hará de nueva cuenta un examen de fondo, para verificar si la invención los requisitos fijados por los reticulos 16 y 19 de la ley en comento de los cuales su contenido ya sea visto en al presente punto.

En este sentido el Instituto, mediante su personal técnico, efectuara el examen de fondo de una solicitud de patente debiendo remitirse ala clasificación internacional de patente. " Que fue aprobada en Estocolmo el 24 de mayo de 1971. Esta clasificación es la oficialmente reconocida en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y es la que en México se utiliza, ya que para poder efectuar una búsqueda de anterioridades que forzosamente, el examinador deberá remitirse a los archivos de las patentes relativas a las materias u objeto de la nueva solicitud examinada, pues resultaria imposible buscar por cada solicitud, anterioridades de todos los archivos de todas las patentes en

México que se han concedido,"<sup>27</sup> Así pues atendiendo al principio de seguridad jurídica es el propio Instituto quien determina grupos y subgrupos en que se clasificaran las nuevas solicitudes, para que en su caso una vez concedidas, pasen éstas a ocupar el lugar de las llamadas anterioridades, de acuerdo por lo establecido por la Clasificación Internacional de Patentes.

**EXPEDICIÓN DE LOS TITULOS QUE OTORGAN LA PATENTE;** Para que se de cumplimiento a este otorgamiento el Instituto comunicare por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos mes cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y que su vez éste presente ante el instituto el comprobante de pago de la tarifa correspondiente por la expedición del titulo de patente, y que en el caso el interesado no lo hiciese se le tendrá por abandonada la solicitud.

En esta inteligencia la publicación del otorgamiento de la patente contendrá el resumen a que refiere el artículo 47 fracción IV, así como los dibujos estimados, luego entonces el interesado tendrá un plazo de otros dos meses e efecto de cumpla con los requisitos de los artículos 44, 50, 55, 57 de la ley en estudio, coree riendo él termino fijado para el interesado desde el día siguiente del vencimiento del plazo de dos meses como ya hemos mencionado.

Considerando que en el caso de que el solicitante haya cubierto todas y cada uno de los requisitos establecidos por la ley y el Instituto, éste expedirá un titulo para cada

<sup>27</sup> MACEDO HERNÁNDEZ. Op cit Pág. 105



patente como constancia y reconocimiento oficial al titular, dicha patente contendrá un ejemplar de la descripción y reivindicaciones y dibujos, constara lo siguiente;

- I. Número y clasificación de la patente;
- II. Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;
- III. Nombre del inventor y de los inventores;
- IV. Fechas de presentación de la solicitud y prioridad reconocida en su caso y de expedición;
- V. Denominación de la invención y su vigencia;

No debemos confundir el número oficial del trámite de la patente con el número del registro de la patente concedida, ya que tan pronto es cubierto el pago de derechos correspondiente se le podrá otorgar el mencionado certificado, el cual es contemplado en el artículo 57 de la ley en comento, pues la autoridad designara a la solicitud concedida, el número definitivo con el quedara registrada la invención objeto de la patente, esta nueva patente será clasificada por la autoridad de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Internacional de Patentes aprobada en Estocolmo.. Ahora bien la persona a quien se expide la patente como se señalo en el numeral dos romano, será al titular de la patente, la calidad de inventor no es de ninguna forma renunciabile y por lo tanto esta figura no esta dentro del comercio dejando en claro lo que dispone el siguiente numeral.

Así mismo la fracción IV, no indica que la fecha de concesión debe entenderse como la fecha en que es firmada

por el titular del Instituto, y como ya se analizó anteriormente no serán admisibles denominaciones de fantasía, marcas o nombres comerciales, concluyendo en este sentido la vigencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley adjetiva será de 20 años, a partir de la fecha de presentación, improrrogables, siendo; "Entonces el derecho de prioridad que refiere el artículo 40, tendrá como finalidad reconocer preferencia del solicitante para los efectos del artículo 17, más no para retrotraer los derechos de exclusividad en perjuicio de terceros, a la fecha de presentación de la solicitud de la invención en el país de origen."<sup>28</sup>

Como sea visto, la conclusión del procedimiento para obtener el título de una patente para una invención finalizara, con la publicación de la concesión de la misma a efecto de que sea conocida por terceros, la existencia de un derecho exclusivo concedido a un particular con la finalidad que estos últimos se abstengan usarlo, o en su caso promuevan lo que a su derecho convenga si es que afectan a sus intereses el otorgamiento de una patente publicada.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se allegara de un instrumento para hacer la publicación, siendo la Gaceta de la Propiedad Industrial la cual contendrá información a que se refieren los artículos 47 fracción IV y 59 de la Ley de Propiedad Industrial.

---

<sup>28</sup> GARCIA GARCIA . Op cit Pág. 71.

### 2.3 DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

Como sea visto es tan especial el derecho del inventor sobre su creación que necesita que el Estado le otorgue certeza jurídica a su invención, a efecto de que exista protección a los objetos susceptibles de patentarse.

La patente que concede el Estado a la invención es un privilegio que éste concede al inventor o causahabiente, de explotar en forma exclusiva su invención por un periodo de veinte años, improrrogables de acuerdo a nuestra legislación en la materia. Es decir que básicamente, la patente otorga a su titular derechos exclusivos de explotar su invención, facultad que se encuentra limitada por el tiempo, ya que la vigencia de este privilegio durará dos décadas siempre y cuando su titular, observe las disposiciones legales de la Ley de Propiedad Industrial, en consecuencia este privilegio, se encuentra también delimitado por el espacio, toda vez que su protección jurídica, al concederse la patente esta restringida territorialmente, en virtud de que solo en el país donde se presenta la solicitud de obtención de la patente y en el que se conceda será el que reconozca y proteja ese privilegio, que en el caso de hacer exclusivo ese privilegio el titular de la patente en otro u otros países, deberá acreditar primero el derecho de prioridad al que asiste, este derecho es inherente a la obtención de la patente, que consiste en la anterioridad de haber presentado la solicitud a efecto de obtener la patente respecto a otras solicitudes, que con posterioridad fueron presentadas en la oficina correspondiente, siendo que este derecho se adquiere a partir de la presentación a partir de la fecha de depósito de la solicitud respectiva, derecho que se reconocerá por los

países miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y el Tratado de Cooperación de Patentes, publicado el 31 de diciembre de 1994.

El privilegio del que goza el titular de la patente de una invención, como sea señalado puede hacer uso de su creación, es decir explotar exclusivamente por si mismo; consistiendo que otros la exploten, o bien que ambos realizan su explotación, éste derecho es otro que deriva del título de patente, haciendo de esta forma, que la explotación del invento patentado no se restrinja únicamente para su titular, si que además pueda explotarse por terceros que cuentan con el consentimiento y la licencia para ello.

Si fuera el caso con consentimiento el inventor quien es titular de la patente podrá, permitir a terceros que exploten su invención, mediante una licencia de explotación ya que los derechos sobre la patente se podrán transmitir total o parcialmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 la Ley Mult. Citada, en los términos y formalidades que establezca la propia legislación.

Concepto de licencia de explotación: "*Es el contrato por medio del cual el titular de la patente, consiente a alguien a explotar su invención sin transferirle la propiedad de la misma.*"<sup>29</sup>

Cabe hacer mención que antes del 28 de junio de 1991, y de conformidad con la "Ley Sobre el Control y Registro de

<sup>29</sup> GARCÍA GARCÍA Op.cit Pág. 71

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Transferencia de Tecnología"<sup>30</sup>, esta abrogada Ley manifestaba que era necesario inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, los contratos o convenios que implicaran cesión, licenciamiento o cualquier otra forma de transmisión de derechos pudiéndose confundir por que es distinto tratar con una cesión de derechos, en cual si se transmite la propiedad del título de la patente, ya que cuando existía la Ley en cita, se trataba de tener el control nacional de tecnologías, y que la contratación de éstas, fueran benéficas para las empresas, y para el país.

Este otro derecho de explotación, deriva del título de patente de invención, surtiendo efectos de esta forma a terceros y no únicamente para su titular, otorgando el inventor una licencia para su explotación, debiendo surtir sus efectos legales correspondientes dicha licencia; debiendo ser aprobada y registrada por el instituto en los términos fijados por el artículo 62 y 63 a saber;

Que los derechos que confieren una patente o registro de una invención, deberán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y formalidades que establece la legislación común, a efecto de que esta transmisión también interese a terceros, pudiendo realizarse de la siguiente formas por los interesados;

- Promover mediante escrito, dirigido al instituto solicitando la transferencia de titularidad de dos o más registros;

---

<sup>30</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982. Abrogada por el artículo dos transitorio de la Ley de Propiedad Industrial.

- Señalar a quien transfiere y quien adquiere la licencia;
- Al hacer la inscripción el interesado deberá identificar las solicitudes que serán objeto de inscripción y;
- Deberán cubrirse las tarifas correspondientes que se pagaran en función del numero de solicitudes.

Continuando en esta razón, el inventor podrá conceder la patente mediante un convenio, que de igual forma deberá sujetarse a los procedimientos mencionados en el párrafo que antecede. Ya que la necesidad actual de la transmisión derechos sobre el uso de una patente, no se reduce a un simple acuerdo de compraventa o a un simple licenciamiento; si no que implica como lo marca la legislación común, un usufructo o arrendamiento financiero sujetándose a una gama importante de posibilidades contractuales. De tal forma que en un contrato de esta naturaleza, las partes de común acuerdo fijan condiciones y términos que más convengan a sus intereses, sin que esto afecte la posibilidad de que se inscriba un el acuerdo de voluntades en el cual se subyugan respetando lo establecido por la Ley en comento.

Bastara con formular una solicitud ante el IMPI, para que este inscriba la transmisión de la patente, registro o licencia en términos de lo que fija la ley respectiva, que al proceder una cesión de derechos intelectuales o industriales el interesado se someterá a las reglas siguientes;

- El interesado deberá presentar la solicitud de la inscripción por duplicado, en la que expresara el número de registro del que se trate, denominación según sea el

asunto, nombre del titular anterior, nombre nacionalidad y domicilio para oír y recibir notificaciones

- Deberá acompañar con original y copia lo siguiente; contrato por el cual se transmiten los derechos, copia certificada de cartas poder o copia de escritura pública, donde consten las facultades de los mandatarios;
- En caso de se presenten documentos expedidos por oficinas de patentes en el extranjero, éstos serán legalizados por el cónsul mexicano, anexando su traducción correspondiente.

Ahora bien, otra estampa jurídica que limita a la patente es la cancelación por lo que la Ley adjetiva determina disposiciones; que se aplicaran en caso de incurrir en alguna de las causales para que la cancelación de la inscripción de licencia proceda de conformidad a lo que marca el artículo 65 de la Ley Industrial en cita;

- I. Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la patente y la persona a quien se le concedió la licencia;
- II. Por nulidad o caducidad de la patente;
- III. Derogada ( Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994) y;
- IV. Por orden judicial.

De acuerdo con el supuesto que marca la fracción primera del artículo en estudio; Que cuando se haya acuerdo de voluntad de las partes en virtud del cual den por terminada una relación contractual, no será necesario de que la solicitud de la cancelación sea pedida por ambas partes, por que existe de seguridad jurídica para ambos toda vez que bastara que se presente convenio acompañado de la solicitud.

En cuanto a la fracción segunda, se analizaran más adelante en el presente capítulo cuando se estudie los límites y alcances de la patente.

A la fracción cuarta, las sentencias que son ordenes judiciales emitidas por autoridad competente; que determinen nulidad, terminación o rescisión de los contratos de explotación, trae aparejada la inscripción de la licencia, y para que cause ejecutoria será necesario que la cancelación del registro contenga copia certificada de la referida sentencia.

Caso contrario también hay supuestos que cuando la patente o registro hubieren caducado o su duración sea mayor a su vigencia, excepto estipulación en contrario, ejerciendo la persona que tenga inscrita una licencia acciones legales de la protección de la patente como si fuera el titular de la invención, en la inteligencia de que la exclusividad de una licencia es un pacto expreso entre las partes, ya que por otro lado si el tenor del título puede conceder sus derechos a un tercero estando vigente una licencia cedida por él, con anterioridad, éste deberá respetar los plazos y condiciones suscritos en el primer contrato, el Instituto lo apercibirá de que en caso de incurrir en supuesto planteado, por las

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

hipótesis contempladas por los artículos 213 y 233 de la Ley de Propiedad Industrial, al realizar con estas acciones u omisiones ilícitos e infracciones, luego entonces a su vez los titulares de los registros caen en competencia desleal que traen aparejadas penas privativas de libertad impuestas por la legislación penal, ya sea del fuero común o del Federal.

Ahora si el inventor que es poseedor de una patente y carece de medios necesarios para explotar su invención, a consecuencia de que su patente no caduque, por falta de explotación, éste tiene la posibilidad de transmitirla a un tercero mediante una transmisión de derechos como sea venido describiendo en el presente punto.

Para concluir con el punto 2.3 de la Presente Trabajo de Investigación, los derechos confiere una patente, fomenta el interés por las creaciones inventivas ya que el titular de una obra, goza de protección jurídica mediante el otorgamiento de una patente, por lo tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial da seguridad y confianza al inventor, garantizándole que no será afectado en sus derechos con una falsificación o imitación de un producto patentado, haciendo prueba plena el título conferido para explotar su invención.

## 2.4 OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

El Impuesto del cual es sujeto el titular de la patente, es por obvias razones un derecho adquirido, ya que trae aparejada varias y diversas consecuencias negativas o positivas dependiendo si se cumplen las disposiciones legales requeridas por los cuerpos legales de la materia que ha concedido.

La Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, al igual que en las demás legislaciones del ámbito al concederse una patente, automáticamente se protege una invención que sea útil y susceptible de explotarse en la industria nacional como extranjera, es decir que represente en el sector técnico e industrial un provecho y un beneficio.

"Los efectos primordiales al conceder la patente, es fomentar el desarrollo de la industria, ya que muchos necesitan invenciones ya que en mayor o menor escala que a acrediten con sus innovaciones y acrecienten el avance del campo de la tecnología."<sup>31</sup>

Dando se el caso de que si una vez otorgada la Patente, el titular no comprobara la explotación del invento, podría incurrir en el error de haber otorgado un privilegio que no representa ninguno de los objetivos por el cual el IMPI le concedió, ya que podría ser el caso de que su titular, únicamente detentara ese monopolio temporal, de explotación, recordemos lo visto en el marco histórico expuesto en el primer capítulo, sin que para ello reeditara a la sociedad ninguna aportación toda vez que el inventor no explotaría ese

<sup>31</sup> SEPULVEDA Cesar. Op cit. Pág. 73

invención patentada, de ahí cómo obligación, la importancia de explotar la creación ya que de no ser así la patente carecería de justificación cabe hacer mención que como se ha venido describiendo; Que la explotación de la invención se hará solamente por la persona poseedora de un título inscrito ante el Instituto, el cual considerara como realizada por su titular del invento y para efectos de lo esbozado, la explotación ante la ley adjetiva es considerada de la siguiente forma;

**Explotación:** "Es la utilización permanente de procedimientos patentados o de la fabricación de un producto amparado por una patente, efectuados directamente por el titular de la patente o por sus licenciarios causahabientes, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio, (Fuente Histórica)."<sup>32</sup>

De conformidad con el artículo 70 de la Ley Industrial considera, como obligación ser tenedores de licencia respectiva a los que deseen explotar una patente, la cual deberá iniciarse a partir de la expedición de la patente contados a partir de otorgamiento la patente el cual será de tres años o cuatro años de la presentación de la solicitud, ya que cualquiera podrá requerir licencia obligatoria para explotación de la invención, salvo cuando haya sido otorgada con anterioridad mediante convenio.

Así que se concede este lapso en atención a las condiciones económicas las cuales traen aparejada la explotación del invento patentado para su titular en función

<sup>32</sup> LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS. Abrogada en 1994.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

de que al inventor se le exigiera que en menor tiempo comprobara la explotación del invento probablemente no tendría la capacidad económica para tal fin y en consecuencia caducaría la patente.

Por lo cual el legislador ha considerado pertinentes estos plazos para poder cumplir con lo establecido por la norma para la explotación del invento, que como lo afirma Guillermo Cabanellas en su intervención en el Foro del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, en su exposición denominada, " The Consequences of stricter Working Requirements for patents en Under The Paris Convention", en que la falta de explotación de una sociedad no se tiene los derechos conferidos al titular, es decir que se refiere única y exclusivamente a los beneficios económicos de la explotación de la invención, y que sobre el particular no estoy de acuerdo con el ponente Guillermo Cabanellas ya que es difícil generalizar, ya que hay diversidad de casos concretos y distintos al respecto en consecuencia, la explotación debe ser demostrable dentro de los dos meses siguientes, a satisfacción y aprobación del IMPI.

Si se vence el termino de tres años o cuatro en lo que el titular de la patente no hubiere iniciado la explotación de la invención, o si habiéndola iniciado no satisficiera el mercado nacional e internacional, y como ya se describió, cualquier persona podrá solicitar la *licencia obligatoria*, en la inteligencia que demuestre al Instituto que tiene la capacidad económica y técnica para ello.



Pues ante tal circunstancia el titular de la patente esta obligado a proporcionar a los licenciarios información necesaria para la explotación, apercibido que en caso de incumplir lo dispuesto, producirá la revocación de la Patente, a contra censó, el Instituto otorgara al titular de la patente un plazo de un año contados partir de la Notificación personal que le haga el Instituto.

De igual forma, la Ley contempla ciertas condiciones que les impone a través del Instituto a los interesados por la concesión de una licencia obligatoria, fijando previa audiencia de las partes, decidiendo a quien se le concederá proveyendo de conformidad, las condiciones, duración, campo de aplicación así como el monto de los estipendios al titular o causahabiente de la patente, y si otorgare el Instituto una licencia previa, existiendo otra persona con la referida licencia ésta será notificada y oída, debiendo resolver el IMPI, fundando y motivando su proceder.

Transcurrido el termino de dos años a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la **caducidad**, si la licencia no hubiese sido explotada o en su defecto, si el tenor del titulo no compruebe la explotación o que pueda demostrar justa causa, la cual será juzgada por el Instituto multi-citado, además como efecto se dejara de pagar regalías o estipendios al titular de la patente cuando caduque o se anule una patente, y a petición de parte se podrán modificar la concesión de las licencias obligatorias, dejando en claro que la licencia obligatoria no es exclusiva ya que el poseedor podrá ceder los derechos de la misma a terceros que si tengan la posibilidad de explotarla, toda vez que las

causas de justificación que someterá a juicio del IMPI, para que no caduque una licencia obligatoria para explotación de alguna invención siendo las siguientes a saber:

- a) Que el invento sea incosteable;
- b) Por no tener el conocimiento técnico para explotar el invento;
- c) Por que no se cumplan los requisitos administrativos y judiciales para la explotación, en caso de productos farmacéuticos;
- d) Por ser antieconómico, ya que pueden existir procesos o productos menos costosos y más rentables; etc...

Si fuera el caso, en que la licencia otorgada es de utilidad pública, la defensa nacional, secretaria de salud o cualquier otra que afecte el interés público el IMPI, en cualquier momento, mediante declaración que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, resolviendo sobre ciertas patentes que serán concesionadas para utilidad pública, en este caso el titular de la patente de igual forma instruirá a los licenciarios el denominado "Know how", que significa, lo que a de hacerse o el que hacer para el resultado técnico industrial contenido en la invención objeto de explotación para que con el objeto de que el inventor mantenga vigente, su privilegio, debiere cumplir con el pago de este concepto determinado por la tarifa respectiva, ya que por cada año de vigencia fijados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, computados a partir de la fecha de expedición del

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

titulo se cubrir los derechos por concepto de expedición del mismo y de las tres primeras anualidades fijadas, ya que en caso de no cubrir las se perderá el titulo.

El pago de las rentas deberán hacerse rápidamente, es decir con anterioridad del siguiente año de vigencia; apercibido de que en caso de no hacerlo, incumpliendo de ésta obligación, no afectara la validez de la patente, siempre y cuando el pago sea realizado dentro de los seis meses a la fecha de la anualidad que se exige, junto con los respectivos recargos de la tarifa por pagar extemporáneamente las mencionadas cuotas al IMPI.

## 2.5 LIMITACIONES Y ALCANCES DE LA PATENTE

En este último subtema del presente capítulo se abordaran, las limitaciones de patente en el sentido de que si el titular, los licenciarios, así como a las terceras personas que tengan algún interés por explotar la patente puedan producir efectos para que administrativamente, se de la nulidad y caducidad de las invenciones como también concluya la protección del estado a la invención o proceso al tiempo que versara en éste espacio las infracciones y delitos de los que son objeto las patentes.

Para iniciar el presente punto y visto lo ya descrito en este tópico en estudio, comenzare con la terminación de la protección de la patente y sus efectos jurídicos sobre él titulo; Ya que la concesión que otorga el ejecutivo a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante

el título de patente que le da a su titular la exclusividad para explotar la invención que protege, estándose limitada por el tiempo, en virtud de que el privilegio que contiene la patente es por veinte años, por lo que al transcurrir el plazo la patente pasa al dominio público, en la inteligencia de que como la marca la Ley adjetiva no permite prorroga, es decir que la vigencia que se le otorga a una patente es por tiempo determinado, teniendo una justificación, toda vez que por una parte se le otorga al propietario de una invención el reconocimiento de su obra, que redituara beneficios al desarrollo nacional e internacional, otorgando así el derecho de explotar su invento en exclusiva por cierto tiempo, esto es que se le da una especie de recompensa al inventor por su invento mediante el título de patente, por lo que considero que en nuestro sistema legal de la Propiedad Industrial en materia de patentes, equilibra los intereses del particular como propietario de la invención y de la colectividad que se vera influenciada por los beneficios de la misma, toda vez que el titular de la patente al gozar en exclusiva el privilegio de explotar su invención durante cierto tiempo, se obtendrá el máximo de utilidad al vencimiento de la vigencia, y es entonces que el invento patentado pasara, al dominio público.

Consecuentemente, cualquier interesado en explotar la invención que protegiera a la patente ahora caduca, podrá hacerlo sin que para ello requerirá la autorización del titular de la patente, ya que la creación no se encuentra bajo su dominio sino del público. La **caducidad** se da por el solo transcurso del tiempo, ya que es uno de lo efectos más obvios por el cual una patente deja de producir las consecuencias de derecho correspondientes y por lo tanto de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

gozar de la protección jurídica que concede la Ley Industrial, sin embargo, existen otras causas que originan la *caducidad* así como los derechos que amparan los siguientes supuestos del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial;

- I. "Al vencimiento de su vigencia;
- II. Por no cubrir el pago de la tarifa prevista para mantener vigente sus derechos o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a esta ;
- III. En caso del artículo 73 de la ley adjetiva, la caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto."<sup>33</sup>

En el caso de la tercera fracción del artículo expuesto, para que la caducidad se ubicara en la hipótesis del artículo referido, la Ley podrá surtir efectos a favor de terceros, debiendo la autoridad hacer declaración expresa que la caducidad del registro por falta de explotación del titular. Sin embargo la falta de pago oportuno de los derechos fijados por el instituto a las anualidades que se deben de cubrir, siendo que estas se deberán pagar por cada año de vigencia de la patente, ahora bien la falta de pago oportuno de una anualidad de una patente no afectara la vigencia de la misma, siempre y cuando el pago se efectuase dentro del plazo estimado en la hipótesis de la segunda fracción del artículo en comento, de no ser así habiendo transcurrido el termino que para tal fin se concede que la patente, si se vera afectada y en tal caso caducará.

<sup>33</sup> LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ART. 80. vigente 2000

En relación con la falta de explotación del invento patentado, como otra causa que provoca la caducidad de la patente, manifestó que al expedirse el título de una invención se concede un privilegio, consistente en el derecho de explotar en exclusiva la invención protegida pudiendo efectuar dicha explotación al tenor de la patente o bien un tercero, previa autorización del propietario de este título, y que el derecho primordial que constituye una patente para su titular es precisamente el derecho que le asiste de explotar su invención de manera exclusiva o a través de terceros si a sus intereses conviene ese derecho a la vez representa una obligación que de no cumplirse traerá consecuencias haciendo que proceda la caducidad, lo cual estimo justo y procedente toda vez que la explotación del invento patentado justifica plenamente el por que de haberse concebido ese privilegio y al no explotarse la invención respectiva, se otorgaría una concesión infructuosa en razón de que nos rendiría benéficos para la sociedad quien recibe los efectos de cualquier invención y por lo tanto se mantendría en vigencia un título de patente que carecería de objetivos por lo cuales fue concebida, ya que el monopolio de explotación lo detentaría el titular sin permitir a otros su debida explotación, de ahí que al no cumplirse su finalidad la patente caducara y en consecuencia aquellos interesados en explotarla podrán hacerlo, en virtud de que como lo mencionábamos en caso de hacerlo pasara al dominio público.

Otras de las causa que motivan la terminación de la protección de los efectos jurídicos de una patente, es la nulidad, efectivamente al otorgarse una patente para una invención se puede incurrir en errores como por ejemplo; Que dicha invención no constituya ninguna novedad, que sea

contraria a la moral y buenas costumbres,, Que afecte a la seguridad publica o que haya sido abandonada la solicitud cuando no se haya observado las disposiciones que marca el articulo 78 de la Ley en cita siendo las siguientes;

- Cuándo en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de la patente o registros de modelos de utilidad y diseños industriales;

En este sentido puedo decir, que se podrá demandar la nulidad de registro de patente, los modelos de utilidad de diseños industriales que al momento de socializarse se encuentren en el estado de la técnica, es decir; "La declaración de nulidad de algún registro en términos de la Ley adjetiva no implicara un acto revocatorio de la autoridad de sus propias decisiones, si bien es cierto la suprema corte de justicia de la nación estima que la renovación de las determinaciones de las autoridades administrativas en detrimento de derechos creados es inconstitucional, determinando que cuando el acto administrativo es contrario a la ley no puede engendrar derechos ni mucho menos producir consecuencias juridicas, sino, solamente una aparente situación legal, cuya destrucción no implica que dentro de términos técnicos se denomina privación de un derecho."<sup>34</sup>

- Cuando se haya otorgado esta contravención a las disposiciones de la ley vigente al momento en que se otorgó la patente la acción de anualidad basada no podrá fundarse en la impugnación a la

<sup>34</sup> JURISPRUDENCIA. Quinta Época: Tomo LXXI, Pág. 660. Goldsmith Gordon Mowsa Eljasz.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

representación legal del solicitante de la patente o del registro;

En cuanto a la segunda hipótesis considero, que el titular podrá volver a solicitar el registro de las invención respecto de las cuales se declaro la nulidad de su registro.

- Cuando y durante el tramite se hubiere incurrido el abandono de la solicitud; Al respecto en realidad esta hipótesis, que da contemplada en el siguiente supuesto;
- Cuando el concedido a quien no hubiese tenido derecho para obtenerla; Inadvertencia graves.

Al aplicar ésta fracción deberá tenerse extremo cuidado al juzgarse sobre si el error o inadvertencia existente es en verdad grave, creo que para que la causal de nulidad pueda ser considerada grave deberá ésta implicar el hecho de que el registro sea indeterminado, que implique la existencia una causal de nulidad absoluta.

Luego a la razón de que se puede conceder el privilegio la explotación del invento patentado a un cuando exista la posibilidad de que este sea nulificado, ya que al expedirse la patente, las oficinas administrativas puedan incurri en una falta de apreciación sobre la novedad del invento o simplemente en tramites de carácter administrativo por lo cual, al otorgarse este titulo se presume que es valido en tanto no se compruebe su invalidez, delo anteriormente



hacendado se desprende la vigencia de una patente; ésta se supedita a la temporalidad determinada por la que se concede, en nuestra legislación por el plazo de 20 años; al cumplimiento de las obligaciones que deberá de realizar el titular de la patente y a la validez de la misma, en consecuencia, cuando se da el supuesto que configura a la caducidad por el transcurso del tiempo o cuando se declara administrativamente la nulidad, la terminación de la protección y de los efectos jurídicos inherentes cesan, toda vez que no hay materia objeto de ser protegida legalmente,

Por último existe, las relaciones jurídicas del titular de una patente frente a un presunto infractor de sus derechos, que sin su consentimiento este explotando su invención, situación en que se ven afectados sus intereses negativamente, y por lo cual el inventor demandara ante el departamento contencioso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que al conferirse un derecho se otorga una acción, para su conservación, y que al respecto la Ley de la materia agranda rasgos considera como "infracciones":

- Que como en la mayoría de las legislaciones, los actos contrarios a los usos y buenas costumbres, en la industria el comercio y los servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia;
- Hacer parecer productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurría en la infracción después de un año de la fecha de caducidad, en su caso de la fecha en que haya quedado firmemente la resolución de nulidad.

" Y Delitos como";

- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin licencia de autorización correspondiente;
- Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención sin los requisitos exigidos por la ley;
- Reproducir dibujos industriales protegidos por un registro sin consentimiento de su titular la licencia respectiva;
- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones del artículo 233 de la Ley adjetiva.

En este sentido, el titular de una patente puede encontrarse afectado de sus derechos esto es, cuando se fabrica lo patentado, cuando se usa un producto industrialmente patentado, cuando se copia un modelo o dibujo, o cuando se venden o importan productos similares amparados por la patente, sin el consentimiento de este, no obstante que el titular de una patente tenga el goce del derecho exclusivo de un invento, los terceros ajenos a este derecho infringiendo las disposiciones de la ley de la materia falsifican dicha invención, y no conforme con ello inciden en la venta ilícita de los productos falsificados.

La falsificación de un proceso o producto patentado, constituye un delito ya que tanto civil como penalmente es sancionado, siendo que este ilícito que existe en el empleo que consiste en la s formas de utilizar, éstos para obtener el mismo resultado de aplicación industrial al que protege la patente, sin la previa utilización de su titular, al respecto, encontramos que la venta de productos objetos falsificados, es efectuada, por quien sin derechos los fabrico; sin embargo en ocasiones el falsificador- fabricante realiza sus intermediarios minoristas llevando acabo de ésta forma una venta ilícita e inmiscuyendo a personas incautas o no conocedoras de tal ilícito, a que sean defraudadores en coadyuvan Saa con los compradores que a la vez consumen productos falsificados sin saberlo, y sobre todo considerando que tienen la misma procedencia y calidad de los auténticos. Es así como a un existiendo una resolución administrativa que contenga una declaratoria respecto a las invenciones que con anterioridad fueron patentadas y que constituyeron el derecho de explotar a su titular, en exclusiva estas invenciones al ofrecerse o ponerse en circulación las invenciones falsificadas, por el usurpador de los productos patentados se constituye un delito, que presionará el patrimonio del titular de la patente ya que al sacarse al mercado los productos o procedimientos patentados, así como los falsificados estos al ser adquiridos por los compradores desplazan la venta de los originales, ocasionando un menoscabo en su patrimonio, en virtud de que al efectuarse estás ventas, el titular de la patente deja de percibir las utilidades acostumbradas únicamente el sus productos patentados.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

"La acción persecutoria a usurpadores de los derechos que confiere la patente de una invención, compete, a su titular sea el propio inventor o su causahabiente, y no así al titular de una licencia de explotación a un cuando ésta fuera exclusiva,"<sup>35</sup>

En consecuencia la Ley de la materia, en caso de que suceda la usurpación de derechos por parte de los que infractores, dispone medidas para prevenir y en su caso sancionar las irregularidades en cuanto a la explotación, ejercitando una acción que de igual forma contempla las demás legislaciones penales y civiles, a efecto de que queden salvaguardar los derechos inherentes a todos los creadores o causahabientes de invenciones patentadas en contra de terceros que sin autorización previa invadan la esfera jurídica de protección que el estado a través del IMPI, otorga a los tenores del título de patente, y que en cuanto a interpretación y términos, del artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial surge la propuesta de modificación y que más adelante se analizaran, previo estudio de la Secretaría de Economía de su descentralizado el IMPI.

---

<sup>35</sup> PÉREZ MIRANDA Rafael, "La Propiedad Industrial y la Competencia en México", Edit. Porrúa 1994. Pág. 265

# **CAPITULO III**

## **AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE REGULA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE PATENTES.**

**3.1 SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

**3.2 INSTITUTO MEXICANO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**3.3 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES  
DEL INSTITUTO**

**3.4 DIRECCIONES DE PATENTES,  
PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL Y DE ASUNTOS  
JURÍDICOS**

**3.5 REGLAS DE PRESENTACIÓN DE  
LAS SOLICITUDES ANTE EL  
INSTITUTO**

## CAPITULO TERCERO

### AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE REGULAN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE PATENTES.

#### 3.1 Secretaría de Economía

La denominada Ley de Bases Orgánicas Centralistas en el año de 1843, se adhería a la entonces Secretaría de Instrucción Pública e Industria, luego diez años después mediante decreto del 22 de abril de 1853, relativo al como administrar a la república; dando origen a al Secretaría de Relaciones Interiores, Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública y al vez también a la Secretaría de Fomento colonización e industria y comercio recibiendo éste nombre a partir del 23 de febrero de 1861. Llevándose acabo una fusión entre la Secretaría de Justicia, negocios eclesiásticos y la de instrucción pública durante el periodo comprendido de 1861 y 1867. Así mismo las funciones que le correspondía a la entonces Secretaría de Industria y Comercio Decretadas en Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de 1891 quedaron distribuidas entre la de Fomento y la de hacienda.

"El nombre de la actual secretaria aparece por primera vez en el decreto del 31 de marzo de 1917, cuando sufre todavía dos modificaciones más a su transformación; en el mismo año también se le atribuía lo del trabajo; en 1933 se le denomina Secretaria de Economía Nacional en 1947 Secretaria de Economía."<sup>36</sup>

<sup>36</sup> RAYA BIESCA Guillermo, "La Administración Pública Federal" Editorial. Porrúa, México 1983. Pág. 795

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

En este sentido y en el mismo año de 1933 recibe el nombre como ya se cito secretaria de economía nacional y cuyo nombre conservo hasta 1958.

La ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1976 otorgo el nombre de la Secretaria de Comercio retirando de su competencia todas las facultades relativas a : "Industria que pasa a la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial; que pasa al Departamento de Pesca y las Estadística la adquirió la Secretaria de Programación y Presupuesto y que a partir del 22 de febrero de 1922 pasan a la Secretaria de hacienda y Crédito Público."<sup>37</sup> Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sufridas en 1982, Vuelven a encomendarse a esta Secretaria las funciones de fomento industrial cambiando su denominación a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

#### **a) Atribuciones de la Secretaria de Economía.**

A grandes rasgos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dentro de apartado donde estipula a las secretarias de estado, determina las funciones de la secretaria en comento y que para efectos de los antecedentes del presente capitulo y subinciso se estudiaran las mismas aclarando que a partir de diciembre del año dos mil, es denominada como en el pasado Secretaria de Economía nombrada así por la administración del actual Presidente de México Vicente fox Quezada, siendo sus funciones a saber;

<sup>37</sup> ACOSTA ROMERO Miguel. "Compendio de Derecho Administrativo." Parte General. Editorial Porrúa. 1998. Pág.- 594

- I. Fomentar y conducir las políticas industriales, el comercio exterior, abasto interior y precios del país con excepción de los precios y bienes de la administración federal, así como regular la comercialización distribución de los bienes de consumo y servicios. Establecer una política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros escuchando la opinión de dependencias competentes;
- II. Estudiar y plantear y determinar aranceles y fijar precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito público;
- III. Estudiar, proyectar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación y participar con la secretaria mencionada en la fijación de criterios generales del estímulo al comercio exterior;
- IV. Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por SHCP, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior, y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;
- V. Establecer una política de precios, y con auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento particularmente en lo que se refiere a los artículos de consumo y uso popular y establecer las

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal; y definir el uso preferente que deba darse en determinadas mercancías;

- VI. Regular y orientar las medidas a la protección del consumidor;
- VII. Coordinar y dirigir el sistema nacional de abasto; con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de productos básicos a la población;
- VIII. Fomentar la organización y constitución de toda clase sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial y comerciales, lonjas y asociaciones de corredores;
- IX. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología ;
- X. Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial; así como las normas y especificaciones industriales;
- XI. Promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales, de carácter regional o nacional ;

- XII. Fomentar el pequeño desarrollo del comercio rural y urbano;
- XIII. Auxiliar y coordinar las dependencias centrales o entidades del sector para estatal que tengan relación con la producción de aquellos bienes y servicios que se consideren fundamentales para la regulación de precios;
- XIV. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter comercial e industrial;
- XV. Organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los bienes y servicios;
- XVI. Organizar la producción industrial con exclusión de la que este asignada a otras dependencias;
- XVII. Asesorar a la iniciativa privada el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se dediquen a la explotación de manufacturas nacionales;
- XVIII. Fomentar y regular el desarrollo de la industria de la transformación;
- XIX. Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesano, de las artes populares y de las industrias familiares;

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- XX. Promover, orientar, fomentar y estimular a la industria nacional;
- XXI. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña, mediana y rural y regular la organización de productores industriales;
- XXII. Promover y en su caso, organizar la investigación técnico-industrial, y
- XXIII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Visto las funciones de la secretaria que se analiza, tanto en los numerales, nueve, dieciséis, dieciocho, veinte, y veintidós, se constriñe lo relativo a la protección, fomentando la regulación de la propiedad industrial en consecuencia a continuación se suscribirán algunas legislaciones y disposiciones jurídicas a la materia en estudio sin olvidar a la misma patente;

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley de Cámaras de Comercio y de la Industria.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial adoptada en Estocolmo en 1967.
- Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y uso de Explotación de Patentes y Marcas.
- Ley de Invencciones y Marcas. (Derogada)
- Ley de Fomento ala Protección de la Propiedad Industrial.
- Y de más relativos aplicables a la materia;

**ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA**

( Y a partir de 1994);

- Ley de propiedad industrial y su reglamento.
- Reglamento del Instituto de Propiedad Industrial y su Estatuto Orgánico.
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

**Composición Orgánica de la Secretaria de Economía;**

" De conformidad con el articulo tercero del reglamento interior de la Secretaria de Comercio ahora de Economía; Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1979, esta Secretaria contará con las siguientes áreas y unidades administrativas;"<sup>38</sup>

**\*Áreas;**

Subsecretaria de Comercio Exterior;  
 Subsecretaria de Comercio Interior;  
 Subsecretaria de Regulación y Abastos;  
 Oficialía Mayor;

**\*Unidades Administrativas;**

Administración de Desarrollo Personal;  
 Aranceles;  
 Asuntos Jurídicos;  
 Bienes Muebles;  
 Controles de Comercio;  
 Cooperación Económica Internacional;

**\*Coordinación Comercial;**

Delegaciones Federales;

<sup>38</sup> RAYA BISECA. Op cit. Pág 801.



Desarrollo de Comercio Interior;  
Difusión;  
Estímulos de Comercio Exterior;  
Infraestructura de Servicios Comerciales;  
Negociaciones Comerciales Internacionales;  
Normas Comerciales;  
Normas Sobre Adquisición y Almacenes;  
Organización;  
Precios;  
Productos Básicos;  
Programación Interna;  
Planeación;  
Protección al Consumidor;  
Recursos Financieros;  
Recursos Materiales;  
Servicios al Comercio Rural;  
Servicios Sociales;  
Unidades Administrativas Foráneas;  
Delegaciones Federales del Comercio.

La mencionada Secretaría con sus antecedentes de esta dependencia se encuentran fundamentalmente en la Secretaría de Economía, por lo que el anterior estudio nos permitirá entender en los capítulos posteriores, tanto como en el presente, la importancia que tuvo esta dependencia y en consecuencia la función trascendental que tiene el a hoy Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo cual se concluye éste primer punto.

### 3.2 EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Empezare por señalar que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo Descentralizado de la Secretaria de Economía antes SECOFI, forma parte de la Administración Pública Federal tiene personalidad jurídica y patrimonio propio cuyas facultades y atribuciones se señalan más adelante, tal y como lo contempla la Ley de Propiedad Industrial.

Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se emitió el ordenamiento que para los efectos de dar cumplimiento para llevar acabo las funciones y el ejercicio de sus atribuciones que conforme a la Ley le corresponde, el citado Instituto, como también lo dispone una de las atribuciones de la Secretaria de Economía que es lógicamente el de normar a la Propiedad Industrial, luego entonces su organización estructural se compondrá por los siguientes órganos a saber;

- JUNTA DE GOBIERNO;
- DIRECCIÓN GENERAL; Y
- DIRECCIONES; (Dividiéndose en)
- DIRECCIÓN DE PATENTES;
- DIRECCIÓN DE MARCAS;
- DIRECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL;
- DIRECCIÓN TÉCNICA;
- DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS;

- SUBDIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL;
- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;
- SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL;
- CONTRALORÍA INTERNA.

Ahora bien que de conformidad con el Decreto que crea al referido instituto, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari quien facultado por el artículo 89 fracción I de la Constitución Política Mexicana, auxiliándose por sus leyes reglamentarias de nuestra carta magna como son el caso; De la ya extinta Ley de Fomento Y Protección a la Propiedad Industrial y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, emite el citado Decreto mediante el cual se establece como autoridad administrativa al IMPI.

El origen de el Instituto tuvo como antecedente el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, siendo que su fin era: "La modernización tecnológica del país, la cual de promoverá, mediante el fortalecimiento de los acervos de información tecnológica, de la función de asistencia y consultoría de alta calidad de instituciones públicas y del fomento a la agilidad y transferencia en los procedimientos de *registro de patentes y promoción*, con lo que garantizan asimismo, los derechos de propiedad inherentes a los avances tecnológicos."<sup>39</sup>

De igual forma en la ya desaparecida, Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, en su artículo 7 disponía que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, será un

<sup>39</sup> [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx). Pág. 1 de 6

órgano descentralizado, que como se supra cito tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tendrá, por objeto entre otros;

- Ser órgano de consulta y asesoría;
- Difundir la aplicación de la propiedad industrial;
- Coadyuvar en la promoción de invenciones de aplicación industrial y desarrollo comercial;
- Fomentar y mantener los acervos de invenciones publicadas y realizar estudios de investigación Industrial.

Comenzando sus funciones y ejercicio fiscal a partir de 1993, quedando agrupado en el sector coordinado por la SECOFI ahora Secretaría de Economía.

### **3.3 ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO.**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se conformara por junta de gobierno, Dirección general de patentes, marcas, de protección Industrial, técnica y de asuntos jurídicos así como por subdirecciones según lo marca el artículo 5 de la Ley de la materia y visto sus objetivos del Instituto considerando también como atribución el de un órgano de consulta y asesoría al tiempo que apoya a la Secretaría de Economía en materia de propiedad industrial, particularmente en la actividad registral, las demás atribuciones que serán las siguientes a saber;

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Difundir y asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

Coadyuvar con la Secretaria en la promoción de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación de la industria y el comercio, e impulsar la trascendencia de la tecnología mediante;

- a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre la consulta y aprovechamiento;
- b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;
- c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad de diseño y la presentación de productos;
- d) La asesoría de empresas o intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;
- e) La difusión entre personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de la ley, que faciliten la generación de sus invenciones y en sus desarrollo industrial y comercial subsiguiente, y;

f) La celebración de convenios de cooperación, y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como las instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

Así mismo fomentar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones patentadas o registradas en el, país y en el extranjero;

Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones y foros internacionales relacionados con esta materia;

Efectuando investigaciones sobre el estado y la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

Actuando como órgano de información en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

"Participando en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Las demás que correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables."<sup>40</sup>

Luego entonces el Instituto tendrá su domicilio legal en la ciudad de México, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en toda la república o en el extranjero, para realizar actividades que le correspondan, su patrimonio se constituirá por los recursos que le sean asignados en el presupuesto de egresos de la federación y que este presupuesto podrá ser aumentado en especie o en género por el gobierno federal, entidades paraestatales, o cualquier persona física o moral de carácter público o privado, nacional o extranjera, en este sentido en mi particular punto de vista, toda vez que si bien es claro el decreto en este sentido, creo que se puede tener varias interpretaciones en cuanto al tipo de personas ya sea morales o físicas que puedan aportar o contribuir a el acrecimiento del patrimonio, por lo que no es conveniente permitir ese tipo de aportaciones por que ganarían ciertos derechos y que de otro modo puede ser incrementado a través del cobro de los servicios que presten en el desempeño de sus actividades así como los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier acto jurídico.

Por otro lado vistas las atribuciones generales del Instituto solo describiré a dos de los órganos más importantes órganos y que conforme a la Ley establece; Comenzando en orden desde el máximo órgano de ésta autoridad administrativa que regula a la propiedad Industrial que es la **Junta de Gobierno**, integrada por diez representantes;

---

<sup>40</sup> ídem Pág. 3

- "El Secretario de Economía quien es el que preside la junta de gobierno;
- Un representante designado por la Secretaria de Economía;
- Dos representantes designados por la SHCP;
- Dos representantes de la SRE, SAGAR, SEP y SSA así como un consejero de CONACYT y del Centro Nacional de Metrología;
- Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la junta de gobierno en ausencia del Secretario de Economía, con todas facultades y derechos que a este correspondan."<sup>41</sup>

Las Junta a su vez, que además de tener las facultades que señala el artículo 58 de La Ley de Entidades Paraestatales, contempla dentro de sus funciones siendo las más importantes las siguientes;

Establecer las bases y tarifas por lo servicios que preste el instituto, en coordinación con la Secretaria de Economía, las cuales contara con la aprobación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público así como aprobar la estructura básica del instituto, el estatuto orgánico, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los servicios al público, como también los programas de estudio a

---

<sup>41</sup> ACOSTA ROMERO Miguel. "Compendio de derecho Administrativo." 2da ed. México Porrúa editor. 1998. Pág.245.

propuesta del *director general* del Instituto, en la inteligencia de éste ultimo, será el representante legal del instituto siendo designado por el Ejecutivo Federal, a través de el Secretario de Economía, teniendo cinco facultades básicas en el ejercicio de sus funciones; Ejerciendo el presupuesto que es designado al Instituto, presentar el estatuto orgánico, manuales de organización, de procedimiento y atención al publico, los cuales deberá presentar a la junta de gobierno para que la en comento los apruebe según sea el caso, además de fijar las condiciones generales de trabajo de la entidad y las que le confiera la junta de gobierno.

Cabe señalar que las funciones y atribuciones del Director general serán como es el caso de Junta de Gobierno, completadas también el la Ley de Entidades Paraestatales la cual dispondrá en su artículo 21 que el director general deberá contar como requisito indispensable con experiencia en el área de la Propiedad Industrial; Pero hemos de resumir de manera sintetizada para la mejor comprensión de las atribuciones y obligaciones del Director General del IMPI, lo establecido en el artículo 10 del Estatuto Orgánico del Instituto en comento;

- 1) Que como lo señala el Decreto que crea al Instituto será el Director el Representante Legal de la Entidad descentralizada;
- 2) Dirigirá, controlara y determinará las políticas del Instituto;
- 3) Adscribirá a las unidades administrativas;

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- 4) Que por conducto del Secretario de Economía propondrá al ejecutivo leyes, reglamentos y decretos y demás cuerpos jurídicos para el cabal cumplimiento de la Ley en materia de propiedad industrial;
- 5) Designará a la Unidad Administrativa que deba de conocer y resolver de los recursos promovidos ante el Instituto;
- 6) Establecerá puntos de vista en cuanto a la aplicación de sanciones previstas en la ley;
- 7) Determinará la competencia de las unidades;
- 8) Notificar a la Secretaría de Economía asuntos de competencia del Instituto;
- 9) En materia de Tratados Internacionales se coordinará junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para proveer disposiciones necesarias para la concertación de dichos tratados;
- 10) Coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores a efectos de gestionar ante organismos internacionales involucradas en programas bilaterales en materia de propiedad industrial; y
- 11) Expedir las condiciones de trabajo del multicitado instituto.

Visto las atribuciones y obligaciones de los dos órganos jerárquicamente más importantes del Instituto, veremos en el punto siguiente algunas de las direcciones administrativas más importantes del Instituto para así tener mayor comprensión de las funciones primordiales del descentralizado en comento, toda vez que el objeto del sustentante es analizar la esfera de protección jurídica de los inventores o causahabientes de la patente.

### **3.4 DIRECCIONES DE PATENTES, PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS.**

En el presente texto encontraremos fundamentalmente, a tres direcciones de las cuales forman parte esencial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyas entidades son vitales para tratar lo relativo a las patentes, tramites para obtenerla, procedimientos administrativos como son la declaración administrativa, caducidad, nulidad, cancelación, expedición de licencias obligatorias, etc, y que a continuación se describen;

*Dirección de patentes.*- Que como toda dirección que integra al Instituto deberá estarse a lo dispuesto por la ley y a su reglamento, se encarga de el procedimiento de obtención de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales, así mismo propondrá y vigilara la aplicación de políticas, normas y lineamientos para la tramitación y concesión de patentes y registros, debiendo otorgar o negar títulos o registros y licencias de explotación de las invenciones.

De igual forma tendrá la obligación de asegurar como se estudio en él capitulo segundo de está tesis, la explotación legal de las invenciones, además de conservar los derechos derivados de la concesión de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales, también proporcionara a la Dirección General, la información que requiera sobre la concesión y tramitación de patentes a la vez que ésta dirección emita una opinión técnica a los asuntos en materia de lo contencioso administrativo.

Resolviendo las solicitudes que se presenten para la tramitación y conservación de derechos de patentes, y de más figuras industriales emitiendo a su vez solicitudes que se tengan por abandonadas, y coadyuvar con áreas correspondientes a la difusión del sistema de la Propiedad Industrial.

*Dirección de la Protección a la Propiedad Industrial.*-Está deberá substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de derechos de propiedad industrial, debiendo formular resoluciones, declaraciones administrativas, además de resolver solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar la eficacia de las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro instrumento de origine controversia.

Cabe hacer mención que una vez hecho lo descrito en el párrafo que antecede el Instituto podrá realizar investigaciones sobre infracciones administrativas, emplazando a los probables infractores al tiempo que el Instituto sustancia como cualquier otro de sus semejantes

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



descentralizadas; "El procedimiento formulando las resoluciones, emitiendo declaraciones administrativas que apliquen sanciones también administrativas, resultando de la acción la Dirección realizara inspecciones a efecto de allegarse de información, datos, para decretar medidas de aseguramiento y en consecuencia fijar fianzas así como hacer cualquier diligencia con el propósito de aplicar la ley adjetiva a la materia."<sup>42</sup>

La función que tiene que ver más íntimamente con la facultad coercitiva que tiene el Instituto a través de esta dirección se muestra por medio de las mismas investigaciones que realiza toda vez que derivado de los resultados del estudio de hechos presuntamente constitutivos de delitos y a petición de parte; Y efectuando actuaciones que recaben las pruebas necesarias para dichas investigaciones, el Instituto podrá emitir dictámenes técnicos correspondientes para que en tiempo y forma haga del conocimiento del Ministerio Público los hechos que sean sujetos de delito previstos en la ley como pueden ser la falsificación, imitación, usurpación, piratería etc, y demás que contemple la Ley Penal correspondiente.

En este sentido la representación social solicitara como ya se vio al Instituto en comento dictámenes y que éste a su vez de contestación a los requerimientos que el Ministerio Público le exija.

A su vez tendrá la obligación de tramitar y otorgar constancias de inscripción ante el Registro General de Poderes,

---

<sup>42</sup> MARTÍNEZ MORALES Rafael. "Derecho Administrativo." 3er Curso, México. Oxford Press, Editor. 2000. Pág.88

y según el caso también podrá anular el referida epigrafe ante el RGP, si como resultado de alguna excepción de falta de personalidad opuesta en algún procedimiento judicial, llegan a resolver que la inscripción correspondiente no fuese otorgada por lo dispuesto por la Ley, los procedimientos de declaración administrativa los llevara cabo la Dirección en estudio, y que entre otras de sus funciones dentro de la citada declaración el de; Girar oficios, desecamientos, abandonos, prorrogas, desistimientos, etc., etc. , En relación con el Código de Procedimientos Civiles la dirección realizara resoluciones a las que se refiere el Código Procesal adjetivo y en consecuencia como lo contempla la teoría general del proceso, allegarse de todos y cada uno de los medios probatorios que sean necesarios para conocer la verdad en los procedimientos administrativos. Por otro lado el Instituto actuara como arbitro en los procedimientos que se ventilen ante el Instituto siempre y cuando las partes estén de acuerdo en someterse a los procedimientos en comento.

Incumbiéndole la resolución de los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativos a los actos de aplicación de la Propiedad Industrial; " emitiendo copias certificadas de autos que obren en el archivo del instituto, cuando deban ser exhibidas ante autoridades judiciales, administrativas o laborales."<sup>43</sup> esta cita se apega a lo señalado en el artículo 14 fracción XI, de la Ley de Propiedad Industrial para su mejor comprensión, en materia de amparo como cualquier otra autoridad administrativa rendirá informa previo y justificado, he interponer recursos

<sup>43</sup> SEPULVEDA Cesar . Op cit Pág. 169.

que procedan en los juicios de garantías, en lo que el Instituto sea señalando como autoridad responsable.

*Dirección de Asuntos Jurídicos.*- Para delimitar sus funciones, de acogida será el asesor jurídico del Instituto en las materias de su competencia ya sean convenios o tratados Internacionales en lo que éste sea parte y en consecuencia México, el director general del Instituto conforme a los lineamientos que éste determine la Dirección Jurídica deberá revisar y Formular los Instrumentos Jurídicos a saber;

- Proyectos de Iniciativa de Leyes;
- Reglamentos;
- Decretos;
- Acuerdos de observancia General;

Estos deberán ser por supuesto en materia de Propiedad Industrial, siendo un enlace con el Diario Oficial de la Federación para su publicación, a través de la Secretaría de Economía dando seguimiento a las publicaciones que el Diario emita, informando en tiempo y forma a las diferentes unidades administrativas que forman al Instituto aquellas disposiciones relacionadas con las funciones del descentralizado.

La Dirección pronunciará criterios cuando las unidades administrativas emitan opiniones contradictorias en cuestiones legales actuando como órgano de consulta interna de la misma, interpretando las disposiciones jurídicas en las materias de competencia del propio instituto siendo obligatorias para las unidades en comento;

Que como representante legal del Instituto, intervendrá en todos los actos jurídicos contenciosos en los que la entidad sea parte, así como los relacionados con los derechos de la propiedad intelectual en protección de sus intereses, gestionando ante las autoridades competentes la concesión y vigilancia del uso exclusivo de títulos y del registro de obras, revistas y demás publicaciones editadas por el mismo Instituto, cabe hacer mención de que el Instituto tendrá la función de gestionar los asuntos de interés para el descentralizado, también hará los trámites de internación migratorios con los becarios, profesores investigadores de conformidad a lo establecido por los convenios concertados con organismos o agencias internacionales y gobiernos extranjeros;

Los estudios en materia de propiedad industrial serán a cargo del Instituto siendo que dichos estudios se basarán en los vinculados con los intereses del en comento a efecto de que éste emita las recomendaciones conducentes a la vez que revisa los dictámenes de los proyectos normativos que propongan las diversas unidades administrativas que forman al Instituto;

Procurará la formulación de contestaciones de demanda en toda clase de procedimientos judiciales, contenciosos-administrativos; ofrecerá pruebas vigilando la tramitación del juicio atendiendo ante las demás unidades administrativas el cabal cumplimiento de las resoluciones en que ellos se pronuncien, ejercitando las acciones judiciales y de lo contencioso administrativo que competan al Instituto; denunciar los hechos ante el Ministerio Público que sean constitutivos de delito así como representar al Instituto en juicios laborales;

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Los convenios y contratos que le Instituto suscriba, la Dirección de Asuntos Jurídicos será la encargada de revisarlos, asesorando a las unidades administrativas de los asuntos laborales, llevando las actas y constancias dictaminando la procedencia de bajas y demás sanciones del personal de base y de confianza de conformidad con las Ley federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las condiciones de trabajo del propio Instituto, y en las demás disposiciones aplicables en materia laboral;

De igual forma en la dirección en estudio, proporcionara la asesoría necesaria para resolver los recursos que se interpongan en contra de sus resoluciones y demás actos administrativos que emita el propio Instituto, estableciendo formalidades y requisitos jurídicos que deban contener actas, oficios de sanción y en general los documentos de uso oficios que utilicen las unidades administrativas de la entidad, por último la dirección creara enlaces con las demás entidades de la administración pública federal, registrando la participación de representantes del instituto en los órganos de las entidades paraestatales y cuerpos colegiados en los que intervenga, y como se acaba de describir registrara a los funcionarios del Instituto que intervengan en los órganos colegiados del mismo, llevando un seguimiento sistemático de los acuerdos que lleve acabo la junta de gobierno, de los cuerpos colegiados, e informando al director general de los avances de la política del Instituto a su cargo.

### 3.5 REGLAS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ANTE EL INSTITUTO.

Siendo que con este punto se concluye el presente capítulo en la inteligencia de que ya se estudiaron los requisitos para obtener el título de patente, solamente señalare un esbozo de los puntos que debe cumplir una solicitud y promociones que deben de cumplir los inventores o causahabientes así como los mandatarios ante el Instituto, para que en consecuencia procedamos a revisar más específicamente las reglas de presentación de las solicitudes de patente o registro ante el descentralizado, toda vez que la Ley es más específica a ciertas invenciones que sean objeto de patentarse.

Que como lo marca el capítulo II de la Ley de la materia, todas y cada una de las solicitudes y promociones deberán estar debidamente firmadas por el interesado utilizando para ello las formas oficiales impresas por el Instituto acompañadas por los anexos que establezca la propia forma, y en caso de no requerir formas las promociones deberán ir por duplicado debiendo ser legibles, señalando domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ya sea en el territorio nacional o en extranjero, al tiempo que se indica el número de solicitudes, patente o registro según sea el caso, acompañado por el recibo de pago de la tarifa correspondiente, y si hay anexos o documentos en otro idioma será necesario que se acompañen de sus traducciones correspondientes. De igual forma se acompañara de los documentos que acrediten la personalidad de los causahabiente o apoderados legales y en caso de no cubrir con lo descrito el Instituto le otorgara un término de dos meses a los promoventes para que subsanen el requerimiento hecho por el IMPI.

De forma gratuita el Instituto otorgara las formas oficiales a los solicitantes y promoventes y una vez hecho lo anterior el propio Instituto verificara que se acompañen los documentos y demás objetos de la solicitud, así como la fecha y hora de la recepción; el número progresivo, número de expediente según sea el caso. Excepción; en ningún caso podrá reanudarse el trámite terminado por abandono de la solicitud que lo inició, Luego entonces las Reglas de presentación ante el Instituto, tendrán por objeto;

Determinar las especificaciones que deberán cumplir los anexos a las solicitudes de patente, a efecto de que dependiendo la invención, proceso de aplicación industrial, se faciliten a los interesados el trámite de las mismas como pueden ser las secuencias de nucleótidos y aminoácidos en las solicitudes de patente, haciendo los costos de conversión menores para los formatos digitalizados estandarizados para la publicación, con la finalidad de precisar la fidelidad y calidad de la presentación de las secuencias en comento dadas en las solicitudes de patente, haciendo más fácil la interpretación de las referidas secuencias por los solicitantes y el propio instituto.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, establecerá las formas oficiales para la presentación de las patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, etc. etc.

Las solicitudes serán impresas en hojas de papel tipo bond de 36 Kg., legibles de tal manera que puedan reproducirse directamente por fotografía o microfilm, útiles por un lado y

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

en sentido vertical no debiendo presentar arrugas, rasgaduras y pliegues.

Las hojas que contengan la descripción, reivindicaciones y resumen deberán ordenarse consecutivamente, con números arábigos colocados en el centro de la parte superior o inferior en la misma, el orden de presentación de los anexos será el siguiente: descripción, reivindicaciones y resumen.

Los anexos que contengan la descripción, las reivindicaciones, y el resumen deberán cumplir con las siguientes especificaciones tal y como lo dispone el artículo 5 del Acuerdo que establece las reglas de presentación de las solicitudes ante el Instituto Multi citado siendolas siguientes;

- Las solicitudes deberán ser mecanografiadas, salvo en caso de símbolos y caracteres gráficos y formulas químicas o matemáticas, en cuyo caso podrán presentarse en forma manuscrita o gráfica siempre que fuere necesario;
- Deberán tener un espacio entre líneas de uno y medio espacios o doble espacio y numerar al margen izquierdo, por lo menos de cinco en cinco en líneas de cada hoja;
- Con caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0.21 cm. De alto y con color negro indeleble y
- Para los efectos del artículo 47 fracción I de la Ley de la materia, cuando una solicitud de patente se refiera a nucleótidos o aminoácidos, la descripción y las



reivindicaciones deberán contener un listado conforme a lo dispuesto en el título segundo de estas reglas.

Por último para cuando las reivindicaciones procedan éstas deberán contener un preámbulo que indique las características técnicas de la invención que sean necesarias para la comprensión del objeto reivindicado, pero que en combinación formen parte de la técnica, y de una parte de la característica, precedida de las palabras "caracterizado en que", "caracterizado por", "en el que la mejora comprende", o cuales quiera otras palabras con el mismo efecto, que exponga concisamente las características técnicas que se desean proteger, en combinación con las características ya mencionadas, aunque para efectos del presente capítulo solo mencionare los demás aspectos que aunque son de igual importancia, son más técnicos llegada la hora de presentar las solicitudes pudiendo ser en la promoción de secuencias de nucleótidos y aminoácidos, listado de secuencias, de los símbolos utilizados, de los formatos utilizados y de mas representaciones sobre invenciones genéticas y de las formas oficiales que dispone el IMPI.

Visto los criterios escritos en cuanto a la Secretaría de Economía y su descentralizado el multicitado Instituto así como todos los actos contenciosos de los cuales conocen y resuelven, creo que la función que desempeña principalmente el IMPI, que es la de brindar protección a los autores o inventores es parcialmente llevada a cabo, ya que si bien es cierto la legislación que regula a toda la propiedad industrial, en materia de patentes es casi perfecta, ciertamente avanzada para nuestro país, en consecuencia lo

que antecedió en los tres capítulos de la presente tesis servirán de apoyo a mi propuesta de modificación, en la inteligencia de que la hipótesis de el artículo 24 de la ley Industrial es contraria al fin del multicitado Instituto siendo el de brindar una total protección de los inventores a salvaguardar los derechos exclusivos de explotación del proceso o producto patentado en contra de terceros, luego entonces pasaremos en el siguiente capítulo a analizar los alcances del artículo 24 de la Ley en cita.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

# **CAPITULO IV**

## **ALCANCES DEL ARTICULO 24**

### **DE LA LEY DE PROPIEDAD**

#### **INDUSTRIAL.**

- 4.1 EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**
- 4.2 EL ESTADO DE INDEFENCION DEL INVENTOR ANTE LA HIPÓTESIS DEL ARTICULO 24 DE LA LEY AL NO PODER DEMANDAR DAÑOSA TERCEROS SINO HASTA OTORGADO EL TITULO DE PATENTE.**
- 4.3 POSIBLE SOLUCION PARA EVITAR EL ESTADO QUE GUARDA EL INVENTOR O CAUSAHABIENTE ANTE LO DIPUESTOPOR EL ARTICULO 24 DE LA LEY.**
- 4.4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTICULO 24, A EFECTO DE QUE UNA VEZ HECHA LA SOLICITUD SI PRODUZCA EFECTOS JURÍDIOS CONTRA TERCEROS.**

## CAPITULO CUARTO

### ALCANCES DEL ARTICULO 24 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO.

#### 4.1 EL ARTICULO 24 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La ley es muy clara al referirse, quien y que debe ser objeto de patente y al efecto contemple una serie de disposiciones al

respecto, luego entonces visto lo descrito en los tres capitulos que anteceden al presente, cuyo contenido va desde lo que es el devenir de las invenciones a través de la patente en todo el mundo, y en nuestro país con los antecedentes constitucionales al tiempo que se describieron de forma breve todas y cada una de las legislaciones que normaron el régimen de protección para los inventores que tuvieron vigencia desde el siglo XIX, hasta el año de 1994, y en consecuencia al procedimiento de obtención vigente en la actual legislación de la materia, hasta llegar a las autoridades de la administración pública federal que regulan a la propiedad industrial en materia de patentes y que además salvaguardan los intereses de los inventores o causahabientes y licenciarios, luego entonces el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es el garante de la protección de los derechos del hacedor de un invento a través del otorgamiento de un título de patente a efecto de que se pueda explotar; su proceso o producto es así que la legislación tiene en mi

concepto algunas lagunas que dejan en estado de indefensión al inventor y que en algunos casos es imposible la reparación, y es cuando hablamos de la acción de daños y perjuicios por la indebida explotación de la patentes por quienes sin licencia obligatoria explotan las invenciones reivindicadas en la solicitud promovida por el interesado o causahabiente de una patente siendo el caso del artículo 24 de la Ley adjetiva que dispone lo siguiente:

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

Lo arriba mencionado de ninguna manera se lleva acabo puesto que existen muchos inventores que se someten a un estado de indefinición, toda vez que son sujetos de la mala fe con que terceros explotan sus creación, en virtud de que el IMPI les otorga una limitada protección jurídica a los inventores, esta no es total al no salvaguardar lo derechos inherentes del inventor sobre la cosa patentada.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

#### 4.2 EL ESTADO DE INDEFENSIÓN DEL INVENTOR ANTE LA HIPÓTESIS DEL ARTICULO 24 DE LA LEY AL PODER DEMANDAR DAÑOS A TERCEROS SINO HASTA OTORGADO EL TITULO DE PATENTE.

Ahora procederemos a analizar él articulo objeto de estudio en virtud de buscar su modificación y realizar una propuesta contundente, para así mejorar en lo posible el estado de indefensión que guardan los inventores al no poder demandar daños por la indebida explotación de su invención independientemente de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta del IMPI, y dicha

Modificación se formulará en los puntos siguientes que forman en presente capítulo;

En la inteligencia de que existe una obligación de dar, es necesariamente en el caso de que la explotación de una invención quien quiera que lo hiciere, excepto el creador, tiene la obligación de otorgar los estipendios correspondientes que se derive de los frutos obtenidos por la explotación en comento, y en caso de no hacerlo será responsable de daños y perjuicios; Ahora bien básicamente el incumplimiento de las obligaciones cuando se exploten las patentes sin licencia, tendrá que reparar el menoscabo que pudiese causar al inventor o solicitante de una patente desde el momento de presentación de la misma.

Para comenzar debemos de tener muy claros los conceptos de daño debiéndose entender que es un;

Daño: menoscabo o detrimento del patrimonio ocasionado por un hecho o un acto jurídico por la falta de incumplimiento de una obligación.

Perjuicio; debe entenderse la ganancia lícita que deja de obtener o que debía haberse obtenido por algún acto u omisión de otro, ( Artículo 2108 y 2109. del Código Civil para el distrito federal.)

Una vez visto los conceptos básicos en los cuales el inventor sufre un agravio, por dejar de percibir las regalías a que tiene derecho por el uso, goce y disfrute de su invención, el articuló en estudio, ya que pone en total indefensión al creador o causahabiente al no poder demandar daños y perjuicios, sino hasta ser tenor del título de patente, y que para que el indefenso pueda ejercitar una acción en contra de terceros por la explotación indebida de la invención, se tendrá la imperiosa necesidad de preparar la acción referida ante juez civil competente que tenga jurisdicción en el domicilio del demandado o ante procedimiento de declaración administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Luego entonces a pesar de que este tipo de acciones no requiera de algún de algún requisito de procedibilidad y que por cualquier de las dos instancias civil o administrativa, creo conveniente substanciar, previa declaración administrativa de infracción o de un ilícito a que se refieren la Ley de las Materia y que a continuación describiré brevemente;

La declaración administrativa se hará mediante una solicitud; para evitar la nulidad, caducidad cancelación o una infracción administrativa y que con arreglo al procedimiento será de aplicación supletoria el Código de Procedimientos Civiles, siendo que de ofició o a petición de parte el Instituto iniciara el procedimiento en comento y la solicitud de declaración que se interponga deberá contener el nombre del solicitante, el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones así como el nombre y domicilio de su contraparte, el objeto de la declaración, la descripción de los hechos y que como en toda inicial de procedimiento los fundamentos de Derecho, en consecuencia la solicitud debiera ser acompañada de copias certificadas así como constancias que funden la acción junto con las pruebas pertinentes que acrediten el ejercicio del perjudicado, aceptándose todas las pruebas excepto la testimonial y la confesional salvo estén contenidas en un documento y que al respecto el hecho de que la ley fije esta serie de pruebas, es por dar celeridad a los procedimientos contenciosos para que se puedan resolver lo más pronto posible, ya que en los litigios de carácter civil el desahogo de estas pruebas en comento tardar por regla general, llevando incluso meses.

Que con fundamento por lo dispuesto por el artículo 192 bis de la Ley de la materia, en el que especifica la comprobación de los hechos que se presumen constituyan alguno de los derechos que constituyan violación alguno de los derechos que protegen a los inventores o causahabientes o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de todos los medios de prueba que estime necesarios.



Tan importante es lo que se acaba de describir como el objeto base de la acción que sea de reclamar ante el instituto vía declaración administrativa, y en efecto la solicitud de declaración deberá ser como instancia previa a los jueces civiles, es decir, el impedir que las acciones ejercitadas a través de la declaración multicitada puedan ser realizada por un tercero sin la autorización del titular por ello el artículo 24 de la Ley adjetiva, incurre en que lleva a la figura del inventor o solicitante de una patente en un total e injusto estado de vaguedad al no poder demandar daños y perjuicios hasta después de otorgada esta, aun cuando la explotación o el indebido uso del objeto patentado haya surtido efectos posteriores a la publicación de en la Gaceta.

Hay que recordar que en los capítulos que anteceden se menciona que la Patente confiere a su titular diversos derechos, el principal de éstos es la posibilidad de explotación exclusiva por parte de su titular; siendo que este derecho es transferible total o parcialmente; que incluso el titular podrá conceder una licencia para su explotación por medio de un convenio para lo cual se exigirá la aprobación del IMPI, o bien dicha transmisión se podrá oponer vía testamentaria, sin embargo en estos casos se requerirá la formalidad adicional de la inscripción correspondiente, ya que cabe precisar de que conceder una licencia no excluye de manera total la posibilidad de su titular pueda explotarla de manera directa, salvo se hubiere pactado otra cosa entre las partes.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Por otro lado la imposibilidad de ejercitar acción en contra de los terceros que enajenen la invención, y que un que la Ley Mexicana ha reconocido este principio; a pesar que la fracción segunda y tercera del artículo 22 de la LPI dispone que;

**Fracción II; "Cualquier persona que comercialicé, adquiera o use un producto patentado u obtenido un producto hubiera sido introducido en el lícitamente en el mercado"**

**Fracción tercera; "Cualquier persona que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o, en su caso de prioridad reconocida, utilice un proceso patentado, fabrique un proceso patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar acabo tal utilización o fabricación."**

Al respecto de la dos fracción supracitadas puedo comentar que no estoy de acuerdo que no se proceda contra terceros ejercitar algún derecho que tuviese el inventor, para exigir el cumplimiento de la obligación que pudiese existir con relación al artículo 24 de la Ley de la materia, toda vez que en cuanto a la fracción segunda del artículo 22 de la Ordenanza dispone que; el titular de la patente no podrá oponerse a la importación del bien patentado si no prueba fehacientemente el inventor que el fue el primero que realizo la introducción al mercado, luego entonces éste no podrá condicionar la comercialización de los bienes que se ponen en el mercado, por lo que no es legitimo para que el titular de la patente tenga una participación en tal acto de comercio, en la inteligencia quien es que otorga la licencia

de explotación y por ende la de comercialización con auspicio del Instituto de la Propiedad Industrial, en consecuencia considero que la referida fracción viola el derecho del inventor sobre la cosa así como a la legislación que protege a la patente y a la libre competencia.

En cuanto a la fracción tercera solo puedo decir que El uso anterior debe ser acorde a la propia naturaleza de la invención, sin que este se halla informado ante los organismos previamente establecidos para tal efecto, ya que en esta fracción lo beneficia al que sin conocimiento de causa se ubique en la hipótesis planteada; es decir que podrá seguir explotando el producto o proceso hasta en tanto el inventor no haya registrado la creación, y ni mucho menos éste último hubiese tenido conocimiento del uso goce y disfrute de la cosa por un tercero dejando de igual forma en un completo e injusto estado de indefensión para poder ejercitar alguna acción o derecho en contra de un tercero, pues cierto es que las patentes surten efectos contra terceros a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pero el titular de la patente, solamente puede demandar daños y perjuicios a los terceros que hubieren explotado su patente con posterioridad a la fecha de publicación de la solicitud de la patente en la Gaceta del propio Instituto.

En esta mismo sentido otro caso de indefensión que al que constantemente se somete el inventor o causahabiente de una patente es el supuesto que contemple el artículo 25 de la Ley adjetiva, con relación al artículo 22 en su fracción II y III; En la inteligencia de que cuando el titular de una

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

patente otorga la prerrogativa de impedir que sin su consentimiento otras personas usen, fabriquen, vendan, o importen un producto patentado y que utilicen un producto patentado, lo cual considero que esta disposición se puede ejercer una sola vez y al utilizarla se agota; ya que si el titular otorga una licencias y éste quisiera ejercitar acción no surtiría efecto alguno, luego entonces en consecuencia se aplicaría el principio jurídico que **nadie puede alegar su propia torpeza**, por que si al otorgarse la licencia para un producto patentado, el inventor no puede prohibir su comercialización, y que si fuera el caso para que una licencia surta sus efectos contra terceros deberá ser inscrita ante el IMPI, como ya se vio el segundo capítulo de la presente tesis, que recordando la explotación realizada por el licenciatarario pueda ser considerada por el titular de la patente, debe constar en el contrato por el cual se transmitía la libertad de uso de la creación objeto de patente.

Y que concluyendo, considero que lo anteriormente suscrito por el postulante son causales que ponen al inventor, causahabiente en un estado de indefensión en el cual las excepciones y defensas que pudiera argumentar el inventor para ejercitar su acción y/o derecho ya sea ante el IMPI o juzgados civiles deban ser lo suficientemente, contundentes para ir en contra de los terceros y de la hipótesis que dispone la ley, que considero se deben de modificar para así brindar mayor protección y seguridad jurídica a los creadores de patentes, en los próximos dos puntos propondré las modificaciones pertinentes que en mi

concepto discurso necesarias para dar certeza a los inventores o causahabientes de una patente.

#### **4.3 POSIBLE SOLUCIÓN PARA EVITAR EL ESTADO QUE GUARDA EL INVENTOR O CAUSAHABIENTE ANTE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 24 DE LA LEY.**

Recordemos que dentro de los derechos de un inventor están consignados en la ley en los artículos 9, 10, 21, 25, 62, 63, 72, 73, 79, 81, 187, 199bis 1, 221 y 226 además de 50, 51 y 52 de su Reglamento; se encuentran entre otros; el de la explotación exclusiva del invento patentado, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan o importen el producto patentado, como también solicitar la declaración administrativa correspondiente de infracción que confiere la patente; la reclamación de pago de daños y perjuicios, para que la autoridad correspondiente asegure los productos con los cuales cometan infracciones, de igual forma conceder licencias y en consecuencia exteriorizar su oposición al otorgamiento de licencias obligatorias, no olvidando la cesión de derechos, y ni mucho menos el derecho de percibir regalías , también el derecho de obtener por parte del instituto la rehabilitación de la patente en casos de caducidad y solicitar la nulidad de una patente por considerar una invasión de su invención que obviamente fue registrada con anterioridad a la invasora, luego entonces en virtud de que vistos los derechos que la Ley le confiere al titular de una patente considero que la solución será ;

Que una vez presentada la solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial, con ello quiero decir; que con la presentación de la solicitud de registro de una patente, inmediatamente se le otorgue al inventor o causahabiente una esfera de protección jurídica, independientemente que más adelante en proceso de validación del instituto en los cuales se le aplican los exámenes tanto de forma como de fondo a efecto de que reúna los requisitos de ley para otorgar el título de patente al inventor y ala materia objeto de la misma, y que así pueda el creador demandar daños y perjuicios a terceros que usen, fabriquen o vendan el proceso o producto que será patentado por el multicitado instituto.

Y que para respaldar lo dicho por el que suscribe, me remitiré a conceptos tan básicos en materia de derecho civil por los cuales mis argumentos en cuanto al posible solución de la hipótesis en estudio se realice la modificación del artículo 24 de la Ley en comento, para que en consecuencia se elimine en lo posible la esfera de indefinición que guardan los inventores o causahabientes de una patente frente a terceros, para que los creadores estén en la posibilidad de ejercitar acciones ya sea civiles o penales que salvaguarden sus derechos como tales, tal y como lo dispone los artículos 25 y 26 respectivamente, y para tal efecto se ha venido describiendo comenzando por plantear el derecho de propiedad que es inherente al inventor y que son;

El *Derecho real*.- Siendo un poder jurídico que una persona en su carácter de propietario se tiene sobre una

cosa, el cual es oponible a terceros que sin autorización del titular de este derecho quisiera disponer de ella.

En este sentido se puede decir que durante varios años, a través de las diferentes legislaciones sobre los derechos del titular de una invención, se había admitido que el derecho que se ejerce sobre una invención es una de las múltiples formas de propiedad, luego entonces el derecho de un inventor es un derecho directo, por que es ejercido directamente sobre su objeto, en fin es un derecho exclusivo, es decir que las personas físicas que realicen una invención o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotación en su provecho, por si o por terceros con su permiso de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de la materia, lo cual la hipótesis planteada en el artículo 24, tendrá la necesidad de modificarse para que de forma cabal se de cumplimiento a la propuesta Planteada por el sustentante.

Ya que como sucedia en los antecedentes de la patente en el mundo, el derecho sobre una patente se adquiere mediante un privilegio de patente que otorgue el estado, por lo tanto la exclusividad de que hablo se encuentra limitada por la propia ley y por los intereses de la sociedad y que con lo planteado, en consecuencia la hipótesis del multicitado artículo limita al inventor y que el derecho de éste ultimo no es absoluto, luego entonces estimo que la solución a este gran problema, es modificar el artículo en estudio, por que los derechos que goza el titular de una invención patentada o en tramite, son derechos reales e individuales, en virtud de que se ampara la idea inventiva que concibió un nuevo procedimiento para la obtención de un producto etc., más el

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

objeto material que fue resultado de una idea y por lógica objeto de ser patentada y protegida por el IMPI, ya que el objetivo del Instituto es proteger al invento desde el momento que es presentada la solicitud de patente como bien material, tangible, que represente esa nueva y novedosa máquina o producto que sea creado, por lo que se requiere que la esfera de protección de la creación sea inmediatamente en que esta sea presentada ante el descentralizado, para que así la defensa que se de los derechos del titular de una invención patentada otorgada o en tramite, y no sea limitada y el derecho sea absoluto.

#### **4.4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 24 A EFECTO DE UNA VEZ HECHA LA SOLICITUD, SI PRODUZCA EFECTOS JURICOS CONTRA TERCEROS.**

Estimo necesario que por lo que respecta a los derechos del titular de una patente, es un derecho que emana de la propia personalidad del autor o inventor, esto es que se consideran unidos a la persona y que solo a ella le pertenecen, en consecuencia lo presente es suficiente para que sea modificado el texto del articulo 24 de la Ley adjetiva, como lo indicamos en los derechos que goza un inventor por su propia esencia, difieren de los demás derechos y bienes comunes, ya que considero que existe una imperiosa necesidad de realizar la modificación respectiva, en la inteligencia de que el derecho del inventor es un derecho natural y por lo tanto personal, que es una prolongación de la personalidad y que única y exclusivamente al inventor le corresponde ejercitar acción o un derecho



demandando Daños y perjuicios a terceros que sin su consentimiento exploten su invención, sin embargo el legislador en la actual Ley de la materia, da marcha atrás a esos conceptos personales e individuales, para dar paso a una hipótesis que restringe el derecho de una persona al no poder demandar hasta en tanto no se le otorgue la patente, siendo que los pasos que sigue el IMPI, son muy minuciosos, alletargando el tiempo para que sea patentada una invención dejando en estado de indefinición al autor o inventor de el objeto materia de patente.

Por lo que considero que el derecho o derechos derivados de una invención si son personales, toda vez que el titular de una invención podrá decidir por si mismo las causa y efectos que pudieran originar esa creación, ya que se encuentra limitado por el tiempo, por que al protegerse una invención con los títulos que para el caso se otorgan, la actual hipótesis del artículo deja en desventaja al autor o causahabiente, en consecuencia que desde mi particular punto de vista el artículo en comento podrá ser modificado a efecto de dar total protección jurídica a los inventores, frente a terceros para quedar de la siguiente forma;

**Artículo 24: El titular de la invención, una vez presentada la solicitud de patente, podrá demandar daños y perjuicios a terceros si antes del otorgamiento del título de patente hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, independientemente de que halla surtido sus efectos la publicación en la Gaceta.**

Ya que la eficacia de la patente se inicia a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta del Instituto, luego entonces que el tiempo que existe entre la publicación y el otorgamiento de el título de patente puede ser muy variado, tiempo en el que el creador ya sea por desconocimiento o por falta de recursos para explotar la invención deja de percibir estipendios por la explotación indebida del objeto materia de patente, independientemente de las licencias obligatorias que para tal efectos la Ley contempla disposiciones para el cumplimiento de dichas licencias, es decir que para que surta los efectos correspondientes contra terceros deberá realizarse la modificación correspondiente al artículo en comento.

Por lo que considero que el título de patente debe dar seguridad para el titular, y para quien explote legalmente con la finalidad de que efectivamente la explotación del invento se esta dando por quienes se interesan en ella, y que en consecuencia no respetan y que se limitan el derecho absoluto de salvaguardar los derechos del inventor contra terceros en el momento mismo de la presentación de solicitud de patente hasta el momento en que sea conferida la patente al titular de la invención.

Que el creador de una invención goza del derecho, también exclusivo de recibir regalías o estipendios, independientemente de las obligaciones fiscales ante el IMPI por el pago de anualidades, estipendios que deberán remunerarles todos aquellos que estén interesados en la explotación de su invento, ya que una de las características

propias de esta figura jurídica es que el titular deberá autorizar licencias de explotación, de ahí que la presente propuesta deba ser tomada en cuenta ya que si bien la legislación plantea mecanismos para obtener el tipo de licencias de las que sean mencionado en esta tesis, el artículo 24 de la Ley de Propiedad Industrial deja en franca desventaja a los que solicitan un título de patente.

Para concluir la inserción de esta propuesta en nuestra Ley vigente propongo que;

1. -Es necesaria en virtud de que ampararen en exclusiva las explotaciones de las invenciones, en la hipótesis planteada por el actual artículo, que repercute el interés del inventor o causahabiente y el de la colectividad ya que cae en competencia desleal, infracciones y delitos derivados de la mala fe de quien explota sin consentimiento la invención objeto de patente y la inobservancia del legislador.

2. - Por lo que con ello fomenta el poco interés de registros de ante el IMPI, provocando incertidumbre al no poder verificar si el invento a sido explotado con anterioridad a la fecha de publicación en la Gaceta, por lo que él poder demandar daños y perjuicios a terceros antes de otorgada la patente, surge una forma de prevención en contra de los terceros que estuviesen interesados en la explotación.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

3. - A la vez que da certeza y seguridad jurídica al autor, creador de la invención en registro, independientemente de que surta efectos la publicación en la inteligencia de que por comentarios de ingenieros genetistas del IMPI que dicen; se divide en dos capítulos, el primero tarda de 20 a 30 meses si es que cumple con los requisitos de patentabilidad el objeto materia de patente, caso contrario pasa al segundo capítulo que será de un periodo igual o mayor al primero, es decir que más de dos años en que el titular la invención dejara, si fuera el caso de percibir regalías durante el termino antes señalado.

4. - Que a diferencia de que si se implementara la propuesta hecha por el que suscribe, por economía procesal se eliminaría la hipótesis del multicitado artículo, y así el inventor no caería en el estado de indefinición frente a terceros pudiendo demandar inmediatamente en que tenga conocimiento de algún ilícito en detrimento de su invención objeto de patente.

5. - Que efectivamente si considero a las patentes un derecho real, en la inteligencia que el propietario de una invención puede disponer de ella ese derecho que es oponible a terceros, así entonces la propuesta planteada es de interpretación, ya que la redacción del artículo citado provoca confusión y por consecuencia omisión del inventor o causahabiente del proceso o producto patentado.

6.- Que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía el cual en ejercicio de sus funciones regula a la Propiedad Industrial e Intelectual Y con el solo hecho de presentar la solicitud ante la entidad, tendrá que otorgar una total protección jurídica en la inteligencia de que al cubrir los requisitos mínimos, ésta realizara un examen de forma a las invenciones objeto de patente, modelos Industriales y diseños Industriales para que posteriormente se haga la publicación en la Gaceta del Instituto procediendo al examen de Fondo,

7. - Que el examen de fondo es indispensable para que se otorgue la patente y así proteja de forma plena los derechos del inventor frente a terceros, siendo que deberían protegerse desde el momento de la admisión de la solicitud, luego entonces en esta etapa con el examen de forma y hecha la publicación, el Instituto solicitara la descripción de lo que se va a patentar junto con dibujos, reivindicaciones a efecto de analizar si es materia de patente, teniendo que ser claro en los requisitos exhibidos, en virtud de que se realiza las búsquedas de anterioridades evitando con ello la usurpación.

8. - Con la presente propuesta se busca modificar la actual redacción del artículo 24 de la Ley de la materia a efecto de fomentar las solicitudes de los inventores y así se de un avance industrial del país ya que dadas las condiciones actuales, el país necesita desarrollar tecnología, pudiendo ser dar de manera más eficaz mediante mayor protección jurídica otorgada por el estado a través del Instituto Industrial referido coadyuvando con las demás

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

instancias judiciales previamente establecidas para tal efecto,

9. - Se le debe dar mayor difusión Al mundo de la Propiedad Industrial e intelectual y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el fin de hacer saber a la sociedad su objetivo y funciones para que en consecuencia se fomente su el registro de solicitudes de Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Circuitos integrados, Secretos Industriales, Marcas, Nombre y Aviso Comercial y Denominación de origen. Por otro lado que durante el procedimiento podrá intentar en su escrito inicial, cual será su acción intentada, debiendo de presentar el mismo número de solicitudes como acciones desee iniciar, pudiendo ofrecer toda clase de pruebas, salvo confesional y testimonial, con lo anterior se da por concluida el presente trabajo de investigación recepcional.

10. - Que se deberá recurrir en su aspecto general al contencioso administrativo, en el proceso que se seguirá ante un órgano jurisdiccional especial como es el IMPI que es el encargado de resolver los litigios y controversias, pugnas entabladas entre los particulares y con aquél, sometiéndose a esa manifestación del estado que es la Jurisdicción administrativa ya sea que se de cómo es el caso en órganos integrantes de las Administración Pública Federal ya sea centralizados o descentralizados.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** Que desde el inicio histórico de la patente, se concedía derechos exclusivos a los particulares para vender, usar un determinado proceso, considerados estos como verdaderos privilegios los cuales tenían una vigencia variada, y que cuyos prerrogativas solo eran otorgados por los reyes europeos, en la inteligencia de que solo se otorgaban a las invenciones que traían prosperidad al desarrollo económico de la región. Para que tiempo después en Inglaterra se diera el reconocimiento estatutario el cual era un monopolio que constituía el mismo creador respecto a la explotación exclusiva del invento por su creador, siendo este reconocimiento el antecesor de las cartas y concesiones de patentes en el Reino Unido, en consecuencia en Francia se realizaban otorgamientos muy similares al emitir edictos que sometían a los inventores al control del estado a efecto de dominar a la industria, originando una política de privilegios concedidos por la corona.

**SEGUNDA.-** En los Estados Unidos se creó la primera Ley de Patentes fomentando las ciencias y las artes, y siguiendo los pasos de sus formadores Inglaterra y Francia seguían otorgando privilegios exclusivos a los inventores, teniendo éstos últimos monopolios siendo ampliamente aceptados concediendo protección inmediata por parte de common law.

En México nace en el siglo diecinueve lo que para muchos fue la primera Ley de Patentes en donde ya se determinaba que era una invención y lo que era objeto de patente y a su vez el tiempo en que duraba el título concedido a los inventores

manejando como un privilegio el otorgamiento de patentes, luego entonces para el siglo XX se comienza a contemplar disposiciones tales como, las diferentes tipos de licencias que se podían conceder, los derechos y obligaciones que contraían los inventores o titulares de una patente, es así que el artículo 28 constitucional, que aunque después fue reformado, para así evolucionar y dejar una base para que los legisladores de ese entonces previeran diversas legislaciones de patentes de invención, de marcas y de Fomento de Protección a la Propiedad Industrial, sirviendo como ente regulador la hoy Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hoy Secretaría de Economía.

**TERCERA.**- Que la legislación actual en nuestro país es muy clara al señalar conceptos y procedimientos fomentando la creatividad y el talento humano otorgando a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un Instrumento de protección jurídica más usados por excelencia siendo este la Patente, ya que es un título que es otorgado a los inventores o causahabientes siempre y cuando sea novedoso, original, que no se encuentre dentro de la técnica y la industria para ser susceptible de aplicación industrial, además que la reclamación del invento se realice de manera precisa y específica. Su vigencia en la actual legislación es de veinte años improrrogables, pues la Ley de Propiedad Industrial determina en sus diversos capítulos los mecanismos de trámite y solicitud del título de patente, comunicando por escrito al interesado para que subsane las omisiones previstas por la ley de la materia, para que en consecuencia dentro del término fijado, cumpla con los requisitos necesarios a efecto de que se le de el otorgamiento de la patente.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



**CUARTA.**- Que las invenciones objeto de patente son factores esenciales para el avance industrial y económico de un país, Siendo el autor de estos factores el inventor, permitiendo modificar el estatus social, económico y político de una sociedad, en consecuencia los derechos que emanen del instrumento jurídico que protege una invención deberá protegerse justamente por los organismos previamente establecidos para tal efecto.

**QUINTO.**- La patente es un Instrumento jurídico que protege a las invenciones, se traduce en una concesión administrativa que hace el ejecutivo a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al titular de una patente, al concederle el privilegio de explotar en exclusiva el invento protegido por ese título. Para su expedición implica haber cubierto con los requisitos que la Ley y su reglamento, esto es que el invento deberá estar comprendido dentro de la materia patentable, debiendo ser original, novedoso y de aplicación Industrial así como haber cubierto el pago de derechos que por este concepto fija la tarifa relativa.

**SEXTO.**- Un invento puede ser protegido, es un derecho exclusivo protegido por el instrumento jurídico el cual es la patente, implicando derechos y obligaciones al inventor o causahabiente ya que si se da la falta de explotación del invento produce un efecto negativo siendo la caducidad, efecto que considero que no tiene una clara y lógica justificación toda vez que la naturaleza jurídica de un invento tiene un alcance de contenido social y por lo tanto sus resultados son responsabilidad de su creador, en consecuencia debería protegerse jurídicamente el derecho

exclusivo de la explotación de un invento, aunque este no este siendo explotado, en la inteligencia de que como lo marca la Ley a falta de recursos para explotación se encuentra la opción de las licencias obligatorias.

**SÉPTIMA.**- En virtud de que no necesariamente el titular de la patente puede explotar la invención protegida, si no que también podrá hacerlo quienes se interesen en ello y quienes sean autorizados por el titular, cumpliendo así con el objetivo por el cual se le concedió la patente toda vez que se satisfacen las demandas del interés público lo cual favorece al propietario de la patente ya que por este concepto obtendrá regalías o estipendios, y al cumplir con la explotación de su invento aun a través de un tercero su patente no caducara.

**OCTAVA.**- Que en cuanto a su vigencia, el titular de esta figura jurídica en el termino de veinte años la invención protegida pasa al dominio publico y en consecuencia caduca el derecho exclusivo a la explotación del invento del cual venia gozando su titular lo cual lo considero innecesario ya que la invenciones deberian de ser vitalicias. Por otra parte el titulo de patente se estableció desde la primera Ley vigente de la materia en nuestro país, en función del interés publico toda vez que las invenciones respecto a los diversos procedimientos como son; Industriales de obtención de aleaciones y los procedimientos industriales de obtención, modificación o aplicación de productos químicos farmacéuticos y sus mezclas medicamentos, bebidas y alimentos, fertilizantes, energía y seguridad nuclear, secuencias genéticas, aminoácidos, nucleótidos que en exclusiva protege el titulo de patente.

**NOVENA.-** Las entidades que por excelencia regulan a la propiedad industrial es la Secretaría de Economía y que mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal delega dentro de una de las funciones de la secretaria en comento; será la de normar y registrar a la propiedad industrial, orientar la inversión extranjera y transferencia de tecnología, pero el principal organismo descentralizado de la secretaria en regular a toda la propiedad industrial y en particular a la patente es el denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que a través de sus unidades administrativas, el único facultado para otorgar, cancelar, caducar, nulificar, hacer declaraciones administrativas y demás procedimientos sobre patentes, secretos industriales, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen, marcas. Así mismo esta entidad no salvaguarda totalmente el derecho exclusivo de los inventores o causahabiente de patentes ya que el artículo 24 de la ley limita y deja en indefensión al inventor, en virtud de no poder ejercitar acción desde el momento de la presentación de la solicitud de patente sino hasta otorgada esta, por lo que considero se deba modificar el texto de lo que dispone el actual artículo para que así, cumpla realmente sus funciones el descentralizado.

**DECIMA.-** Que una de las principales propuestas del sustentante será; que sea modificado el texto de el artículo objeto de estudio toda vez que provoca incertidumbre al no poder verificar con exactitud si la invención esta siendo explotada por terceros y por ende dejando en una total indefensión al inventor de el proceso o producto patentado y que para el efecto se de cabal cumplimiento a lo que dispone la fracción

TESTIS CON  
FALLA DE ORIGEN

IX que a la letra dice: en tanto que el desconcentrado funja como arbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando lo involucrados lo designen expresamente como tal de conformidad de las disposiciones contenidas en el título Cuarto del libro Quinto del Código de Comercio.

**DECIMA PRIMERA.-** Que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la materia, al otorgar el título de patente así como autorizar las explotaciones correspondientes del invento protegido, deberá dar mayor protección jurídica en contra de terceros que de manera ilícita deseen explotar la invención, ya que si antes del otorgamiento de la patente hubieren sin su consentimiento hayan realizado o fabricado o elaborado productos o empleado métodos o productos amparados por el título de patente aun que este en trámite el otorgamiento de la misma, para que en consecuencia se garanticen los derechos del inventor y a su vez se cuide la calidad del resultado del invento que se esta explotando.

**DECIMA SEGUNDA.-** Se considera que el inventor debe de ser el objetivo principal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que es el facultado para una esfera jurídica de protección total más no parcial y que el artículo 24 de la Ley Adjetiva lo pone en un estado de indefensión en contra de terceros, por lo que es necesario reformar el artículo en comento a efecto de que las invenciones en todas sus modalidades son un factor para el crecimiento económico del país, y por ende debe ser necesario evitar lagunas de este tipo protegiendo a la patente y los derechos que de ella

emanen como es el de impedir que otras personas fabriquen, usen, vendan un producto patentado, a fin de eliminar ilícitos de los que es objeto el inventor o causahabiente y su invención.

**DÉCIMO TERCERA.**- Que los términos que establece la Ley de la Materia establecen en cada caso el término en el cual procede intentar las acciones contempladas en la misma, siendo variables dependiendo de la acción intentada y la causal de la misma, debiendo computarse a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud para registro o patente que se considera ha lesionado derechos del inventor causahabiente o licenciataria, y que en consecuencia de acuerdo con la Ley Adjetiva y el Código Federal de Procedimientos Civiles se admitirán todo tipo de pruebas que son importantes para el conocimiento de la verdad, por lo que para finalizar todas las partes afectadas deberán someterse a la jurisdicción administrativa del Descentralizado.

## BIBLIOGRAFÍA

### DOCTRINA

ACOSTA ROMERO Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Primer curso. 13ª Ed. México. Porrúa Editor, 1997. 1126 pp.

ACOSTA ROMERO Miguel. Compendio de Derecho Administrativo. Parte General. 2ª Ed. México. Porrúa Editor, 1998. 594 pp.

AMOS FERNÁNDEZ Antonio. Las Regulación de las Invenciones y Marcas. 3ª. Ed. Barcelona. Nauta Editor, 1995. 242 pp.

BREUR MORENO P.C. Tratado de Patentes. Vol. I, Argentina, Buenos Aires. Abeledo Editor, 1975. 642 pp.

CARBANELLA Guillermo. Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos. Argentina. Heliasta Editor. 1990. 548 pp.

DE IBARROLA Antonio. Cosas y sucesiones. 2ª Ed. México Porrúa Editor. 1991. 678 pp.

FRAGA GABINO. Derecho Administrativo. 39ª Ed. México. Porrúa Editor. 1999. 482 pp.

FAYA VIEZCA Jacinto. La Administración Pública Federal. México. Porrúa Editor. 1983, 795 pp.

NAVA NEGRETE Justo. Derecho de las Marcas. México. Porrúa Editor. 1985. 637 pp.

MARTÍNEZ MORALES Rafael. Derecho Administrativo. 3er Curso. México. Oxford Press Editor. 2000. 467 pp.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

PENROSE T. Edith. La Economía del Sistema Internacional de Patentes. México. Siglo XXI Editor. 1974. 225 pp.

PÉREZ MIRANDA Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. 2ª Ed. México. Porrúa Editor. 1999. 375 pp.

RANGEL MEDINA David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM Editor. México. 1992. 158 pp.

RANGEL MEDINA Rafael. Explotación de Patentes en la Actual Jurisprudencia Mexicana. México. Jurídica Editor., Universidad Iberoamericana. 1983. 380 pp.

SOCIEDAD DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. Patentes Mexicanas de la Segunda Mitad del Siglo XX. México UNAM Editor. SECOFI. 280 pp.

SERRANO MIGALLON Fernando. La Propiedad Industrial en México. 2ª Ed. México Porrúa Editor. 1995. 504 pp.

SEPÚLVEDA Cesar. Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. México. Porrúa Editor. 1955. 232 pp.

SERRA ROJAS Andrés. Derecho Administrativo. Primer Curso. 21 ed. México. Porrúa Editor. 2000. 905 pp.

VIÑAMATA PASCHKES Carlos. El Procedimiento en Materia de Invencciones, Marcas, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales en el Derecho Mexicano. Revista Procesal. Año 6, Números. 1 a 6. México 1977. 489 pp.

## LEGISLACION

- \*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- \*Ley de Fomento a la Protección a la Propiedad Industrial.
- \*Ley de Propiedad Industrial 1994.
- \*Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
- \*Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- \*Estatuto orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- \*Ley de Invenciones y Marcas.
- \*Jurisprudencia.

## OTRAS FUENTES

GARCIA GARCIA Virginia. Tesis Profesional. Innovación a la Ley de Invenciones y Marcas. México. UNAM. 1989. 149 pp

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO. UNAM. México. 1976. Números. 28, 103, 104, .

Diario Oficial de la Federación. 1832, 1890, 1903, 1928, 1915, y 1942-1994.

## MEDIOS ELETRONICOS INTERNET

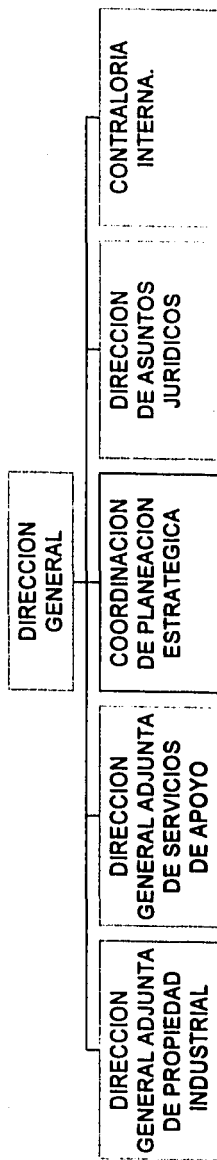
- \*<http://univ.venezia.it>.2001
- \*<http://sorbona.net.fr>.2001
- \*[unitedstates.officeofpatentes.com.us](http://unitedstates.officeofpatentes.com.us).2000
- \*[www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx).2001



# A N E X O

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

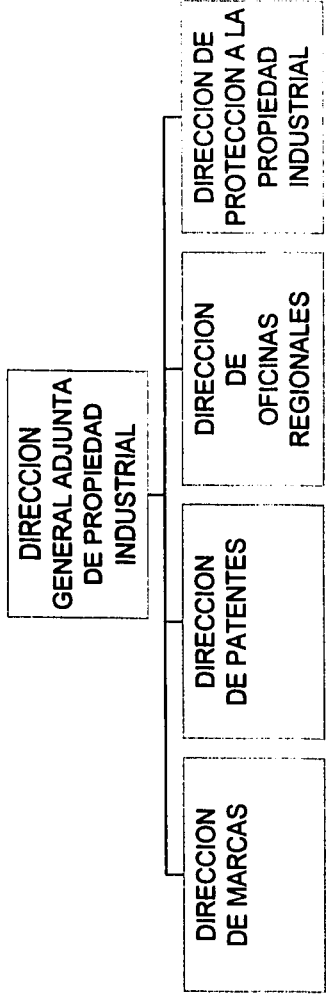
# Estructura del IMPI



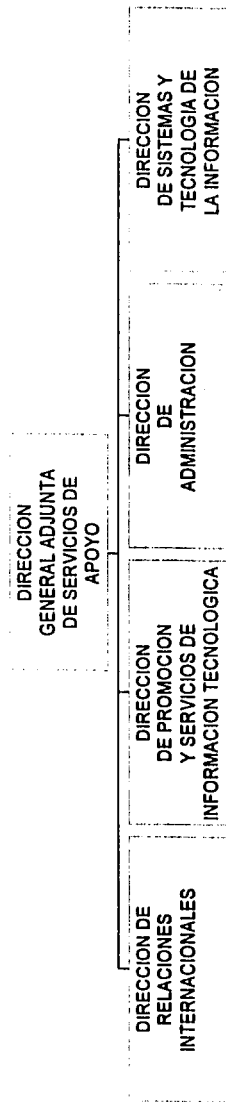
TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

# Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial.

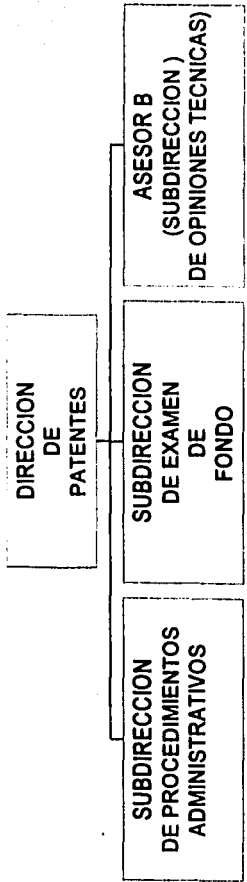
TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN



# Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo.

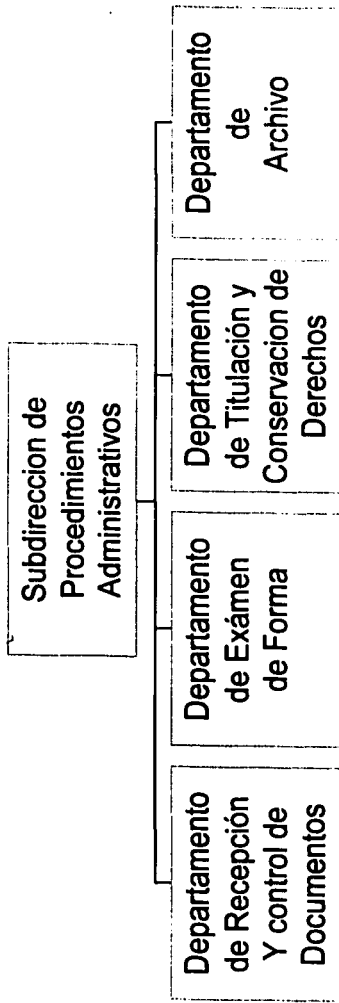


# DIRECCION DIVISIONAL DE PATENTES



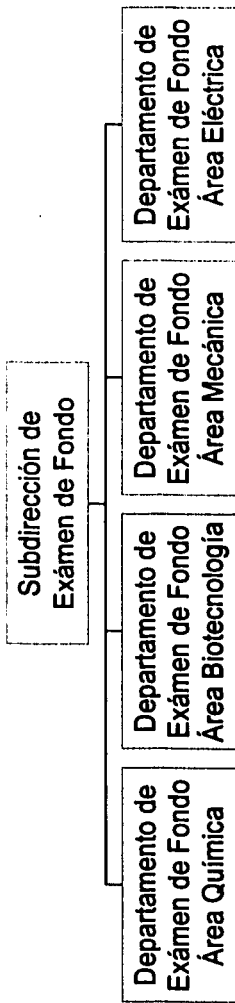
TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

# Subdirección Divisiva de Procedimientos Administrativos.



TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

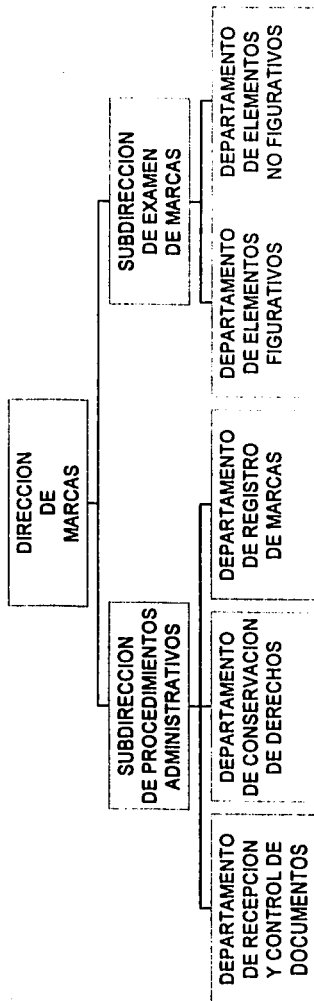
# Subdirección de Exámen de Fondo



TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

# Dirección de Marcas.

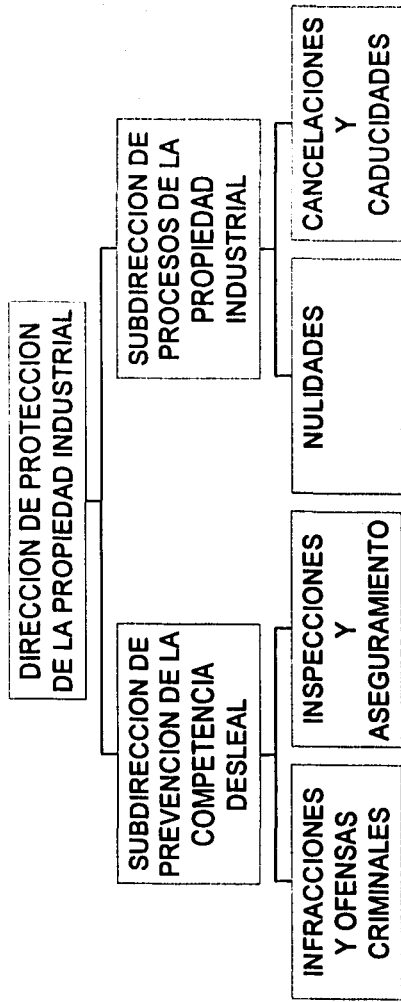
TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN





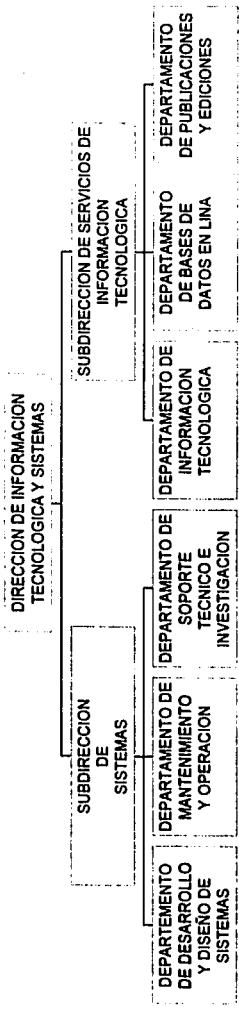
# Dirección de Protección de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

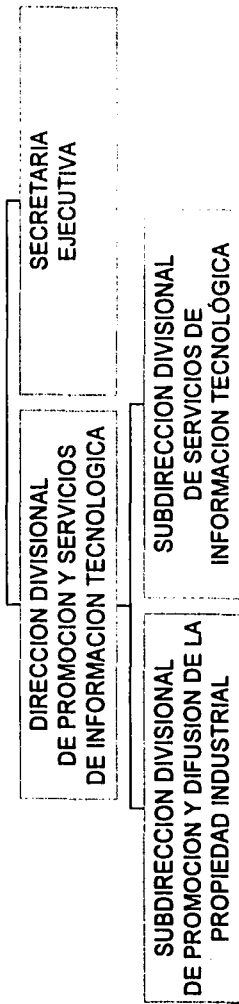


TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

# Dirección de Información Tecnológica y Sistemas.



# Dirección Divisional de Promoción y Servicios Informacion Tecnologica



TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

SUBDIRECCION DIVISIONAL DE SERVICIOS  
DE INFORMACION TECNOLÓGICA

SECRETARIO

COORDINACION DEPARTAMENTAL  
DEL CENTRO DE  
INFORMACION TECNOLÓGICA

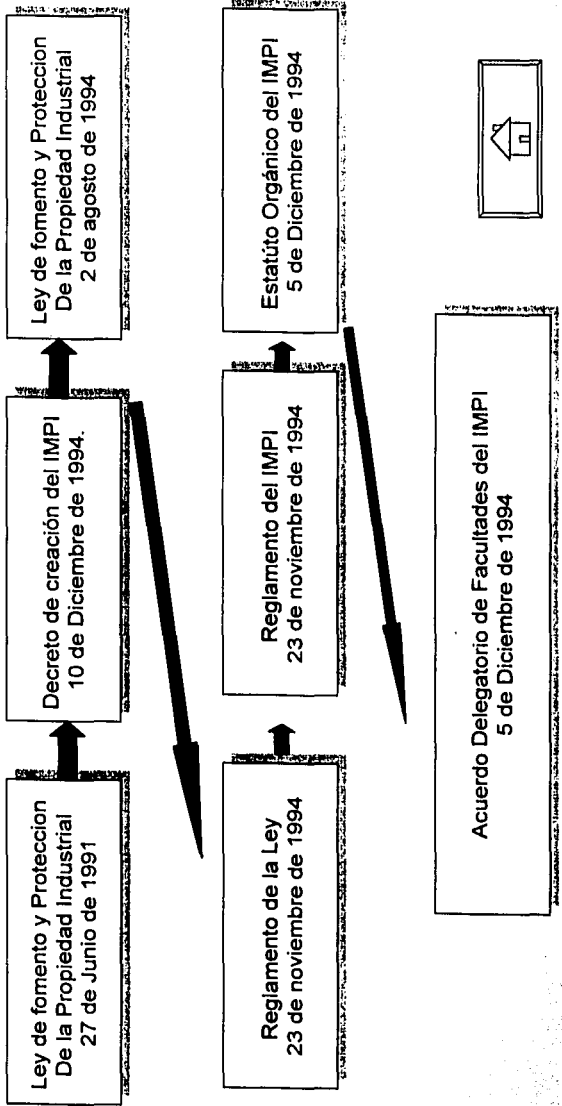
ESPECIALISTAS EN PROPIEDAD  
INDUSTRIAL "A"  
(2)

ESPECIALISTAS EN PROPIEDAD  
INDUSTRIAL "B"  
(3)

COORDINACION DEPARTAMENTAL  
DE FONDOS DOCUMENTALES

AYUDANTE ESPECIALISTA  
(3)

# MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO



TESIS CON FALTA DE ORIGEN

# Información Nacional e Internacional

El CIT cuenta con extensas colecciones sobre patentes y Marcas, en diferentes formatos, conteniendo referencias a Alrededor de 16.3 millones de documentos y referencias Bibliográficas en:

Papel

Microfichas y

Microfilmes

Base de Datos

Fondos Documentales

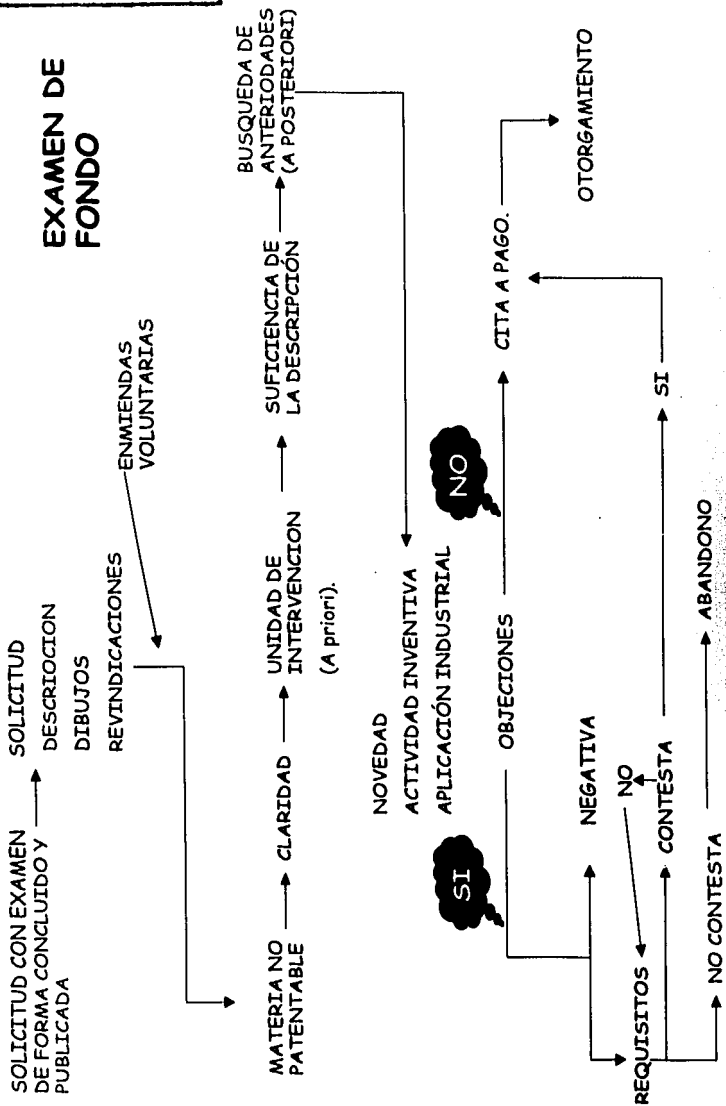
CD-ROM Y DVD

TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN

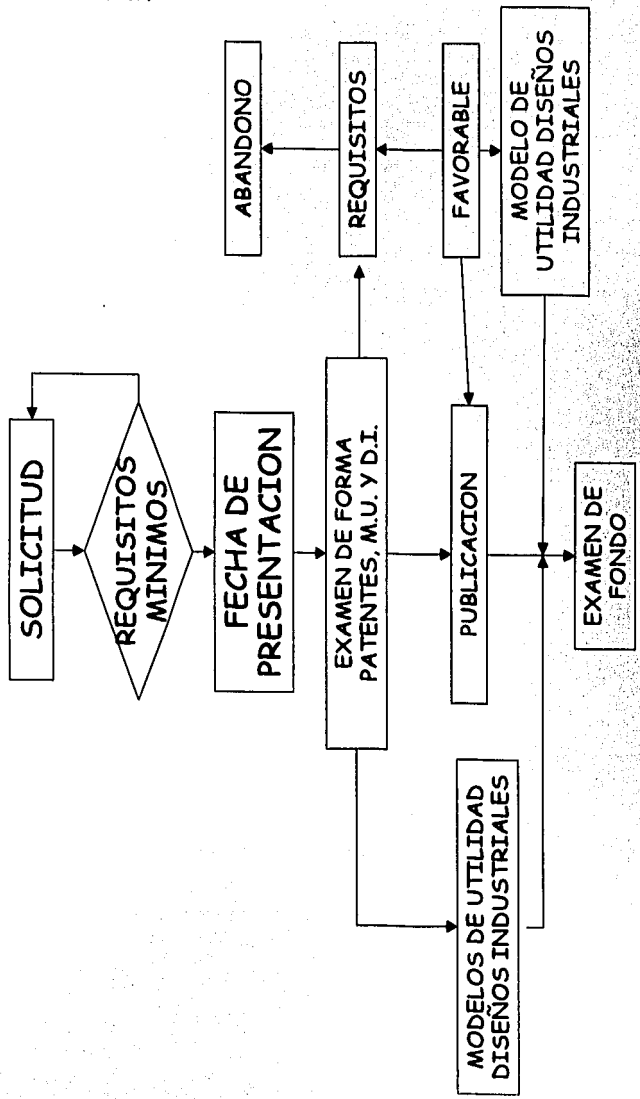
9/7/1

TESIS CON FALTA DE ORIGEN

# EXAMEN DE FONDO



# DIAGRAMA DE PROCESO



TESIS CON  
FALTA DE ORIGEN