

315009

UNIVERSIDAD SALESIANA⁹_{2ej}

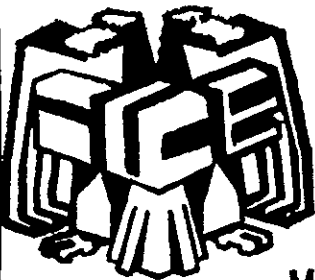


ESCUELA DE DERECHO

LA INVENCIÓN Y LA PATENTE EN EL
DERECHO POSITIVO MEXICANO

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
ERIK SANDOVAL CUBAS

ASESOR: LIC. CARLOS VILLEGAS SOSA



MEXICO, D. F.

1999.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

27645A



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.

ES DIFÍCIL EN VERDAD AGRADECER A
CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTA OBRA, YA QUE AL INCLUIR A
ALGUNAS SE EXCLUIRÍA A OTRAS, ASÍ
QUE SE LA DEDICO A MIS PADRES,
HERMANAS, MAESTROS Y AMIGOS.

ERIK SANDOVAL CUBAS.

ÍNDICE

	PAG.
PRESENTACIÓN.	1
INTRODUCCIÓN.	5
CAPITULO I	
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ORIGEN DE LAS PATENTES Y LAS INVENCIONES.	
1.1. DATOS HISTÓRICOS DEL HOMBRE Y SU EVOLUCIÓN.	7
1.2. VENECIA 18 DE MARZO DE 1474. LA PRIMERA LEY DE PROTECCIÓN.	11
1.3. INGLATERRA Y LA EVOLUCIÓN EN SU LEGISLACIÓN.	13
1.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN FRANCIA.	22
1.5. EL CONVENIO DE PARÍS DE 1883.	26
CAPITULO II	

2.1. DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS INVENCIONES.	32
2.2. DE LOS DERECHOS REALES.	35
2.3. DE LOS DERECHOS PERSONALES.	38
2.4. DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.	40
2.5. LA PATENTE Y EL MONOPOLIO.	46
2.6. LA PATENTE Y EL CONTRATO.	49

CAPITULO III

LA PROTECCIÓN EN LA PATENTE DE INVENCIONES

3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN.	54
3.2. INVENCIONES QUE PROTEGE LA LEY.	56
3.3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA INVENCIÓN.	59
3.4. INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES.	63

CAPITULO IV

DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.

4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.	69
4.2. IMPOSICIONES DE LA PATENTE A SU TITULAR.	78
4.3. DERECHOS QUE OTORGA LA PATENTE A SU TITULAR.	79
4.4. FIN DE LOS EFECTOS DE LA PATENTE DE INVENCIÓN.	83
CAPITULO V	
5.1. DE LAS INFRACCIONES EN LAS MARCAS Y LAS PATENTES.	89
5.2. DE LOS DELITOS.	96
5.3. DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS.	99
CONCLUSIONES	103
BIBLIOGRAFÍA	107

INTRODUCCIÓN

La disciplina jurídica ofrece una variedad tal de campos, que al momento de tener la necesidad de elegir un tema para elaborar una tesis, surgen infinidad de asuntos interesantes para ser tratados, sin embargo, un tema apasionante y hasta hace algunos años poco conocido para la generalidad de los estudiosos de la materia, es el de la Propiedad Industrial, mismo que a últimas fechas debido a los importantes cambios que se han suscitado, resulta de gran trascendencia para el progreso de nuestro país.

En consecuencia decidí elaborar mi tesis sobre un aspecto de capital importancia en la actualidad: La Invención y la Patente en el Derecho Positivo Mexicano, instrumento jurídico que protege los derechos del propietario de una invención.

La tarea del legislador para proteger estos derechos desde su génesis hasta nuestros días ha sido compleja, pues la naturaleza de éstos, difiere en gran medida de la de los derechos derivados de los bienes comunes.

La invención no sólo representa beneficios para el creador de la misma, sino que sus resultados repercuten en la colectividad, quien se verá afectada por sus consecuencias, por lo cual, la protección jurídica que se dé a las invenciones, debe equilibrar los intereses del inventor y de la sociedad misma.

Nos encontramos en una difícil etapa, en la que se generan a un ritmo acelerado necesidades que inevitable y necesariamente deben satisfacerse siendo la solución para estas carencias básicamente las invenciones. Imposible sería comprender el desarrollo industrial, sin la aportación científica y técnica, toda vez que estos son los factores que determinan el avance industrial y por ende el económico de un país. De ahí la importancia de reconocer y proteger los derechos que le asisten al titular de una invención.

Por ello me he permitido exponer a ustedes este estudio, que intenta ser una pequeña aportación más a la materia actualizada de la Propiedad Industrial.

Erik Sandoval Cubas.

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ORIGEN DE LAS PATENTES Y LAS INVENCIONES.

I.1 DATOS HISTÓRICOS DEL HOMBRE Y SU EVOLUCIÓN.

El hombre desde su aparición buscó los medios necesarios para satisfacer sus necesidades que le permitieron sobrevivir y así es como su talento creador comienza a dar solución a los problemas propios y a su forma de vida.

La aparición de los inventos se remonta desde los tiempos prehistóricos. En el periodo conocido como el paleolítico, el primer elemento usado para la fabricación de armas, herramientas y utensilios fue la piedra en su estado natural, sin pulir. Posteriormente se utiliza la piedra en instrumentos más perfectos y de menor tamaño en piedra pulimentada; para la utilización de utensilios utilizaban

el barro que se dejaba secar al sol y al fuego, naciendo así la cerámica, posteriormente las fibras de las plantas se usan para tejer, siendo el principio de la industria textil.

El tiempo siguió su marcha y de la época paleolítica se pasa a la neolítica y de esta a la de los metales.

En esta era, o Edad de los Metales, con la utilización del bronce, elemento preferido para la fabricación de objetos de adorno, herramientas y armas; y junto con el cobre, que se ha considerado uno de los elementos más antiguos que era más resistente que estando en forma simple.

De una manera simple, se explica lo que en la era prehistórica tardo mucho tiempo, y la tecnología da sus primeros pasos sin que por ello y hasta el momento haya llegado a su culminación, ya que al cubrirse unas necesidades surgen otras nuevas que se tienen que satisfacer.

Podemos decir, que la invención es la solución a un problema técnico en el ámbito industrial, la cual valiéndose en ocasiones de otras invenciones ya existentes da lugar a otras que sin discusión, mejoran la primera; o si se trata de una invención totalmente nueva y original, será precisamente una invención.

La actividad creadora e inventiva del hombre en cualquiera de sus múltiples manifestaciones del pensamiento cristalizado en un material o en otro, ha existido desde la antigüedad y llegado a nosotros estudiada y clasificada por

los historiadores a través de culturas y civilizaciones; sin embargo la relación de la mente humana y la de su creación no fue investigada jurídicamente, sino hasta una época relativamente reciente.

Roma, que ha pasado a la historia como la médula del derecho y cuyas instituciones en gran parte han influido y dado origen a las Instituciones actuales, sobre esta materia no nos dejó referencia alguna.

Nada conocemos del inventor en la antigüedad ni en Roma, ni en Grecia, ya que los escasos inventores que había eran esclavos; la única clase que se ocupó de las Artes Mecánicas; en tanto que los ciudadanos romanos y Griegos eran una clase desinteresada y orgullosa que se dedicaba más a los placeres corporales o del derecho civil que a pretender por crear determinado invento.

Es de presumirse que los inventos realizados en esa época pertenecían principalmente al campo científico más que a la rama industrial, pues los esclavos eran los que se dedicaban a ese tipo de actividad o arte, porque no eran sujetos de derecho y por lo tanto no se les reconocía como tal para la propiedad de sus ideas.

Por otro lado, en la Edad Media el sistema legal que protegiera los derechos del propietario de una invención, comienza a implantarse, mediante el otorgamiento de privilegios o monopolios que aparecen con el carácter de Soberano Absoluto. Estos concedían monopolios de exportación, en un principio

esos monopolios no se referían a verdaderas invenciones; el Soberano con el propósito de recompensar a algún súbdito, le concedía la gracia o merced de cierto privilegio que le permitiera a él mismo obtener un beneficio de algo que fuese útil a la sociedad; en ocasiones el Soberano daba por terminada la vigencia de los monopolios que otorgaba

Los primeros privilegios otorgados con las características de que se les restrinjan la asignación de ese privilegio a quienes realizan una invención o incorporan al Estado una nueva industria, que esté estrechamente vinculada desde su creación a las necesidades tecnológicas y de desarrollo productivo, corresponden a los Alemanes, pero es en Venecia donde se sanciona la primera norma importante conocida.

El primer privilegio industrial concedido en Inglaterra, fue el 1449 a John Utynam por Enrique VI, con el objeto de que esta persona viniera a su país a hacer los vitrales de la Capilla de Eton, se le aseguró la exclusividad de la fabricación de estos productos, según métodos conocidos en Bélgica.

En 1427, en Florencia se otorgó el primer privilegio que ciertamente protegería una invención, el titular fue un arquitecto de nombre Filippo Brunelleschi, cuya invención consistía en un nuevo tipo de barco provisto de elementos elevadores de carga, los cuales fueron utilizados para la transportación de mármoles y materiales que precisaba para la construcción de edificios que a

su cargo tenía.

Aproximadamente en ese mismo periodo en Venecia dos inventores intentaron, sin éxito obtener privilegios por sendas invenciones. En el año de 1427 se sometió a examen de revisión un invento realizado por un ciudadano llamado Bartolomeo Verde el cual tampoco consiguió lograr que se le otorgara protección a través del privilegio.

1.2. VENEZIA 18 DE MARZO DE 1474, LA PRIMERA LEY DE PROTECCIÓN.

Pese a la antigüedad de la Institución y a las modificaciones que se le introdujeron con el paso del tiempo, sus características principales se mantienen hasta nuestros días: “el derecho del inventor consiste en la exclusividad de la explotación, su protección pretende fundamentalmente promover el desarrollo industrial, el privilegio se otorga por tiempo determinado(en aquél entonces era de 10 años, ahora es de 20); y se exige la explotación de la invención”.

El otorgamiento de la Patente fue, a partir de esta norma, un privilegio discrecional del soberano consistente en el otorgamiento de una exclusividad en la explotación de la invención o de una nueva industria introducida.

Sin embargo, esta Ley, no se aplicó estrictamente ya que se concedían

privilegios que en su mayoría no se referían a invenciones, lo cual se hizo notar al asentarse en una lista las patentes que se habían concedido en Venecia hasta 1550 quedando únicamente como precedente legislativo.

Los príncipes alemanes utilizaron esta novedosa Institución en el siglo XVI sin alterar esencialmente las características venecianas. Augusto de Sajona, se interesó en gran medida por las invenciones fomentando su crecimiento y divulgación, así como otorgando privilegios de patentes a los inventores a efecto de estimulación en la actividad inventiva.

No aprobaba conceder privilegios a quien no fuese el verdadero inventor, ya que solo se consideraba invención a la que fuere original y no a la que consistiera de mejorar la preexistente.

Alemania en el siglo mencionado alcanzó un nivel económico elevado, lo que le permitió ocuparse de fomentar el desarrollo industrial, cuya esencia era primordialmente los inventos; por lo cual, debido a esa constante dedicación e interés, se otorgó a los inventores una protección jurídica de sus derechos.

Para obtener ese privilegio que se le llamaba "patente", se tenían que cubrir con ciertas condiciones, que eran: exclusividad en la explotación, el que la protección pretende fundamentalmente promover el desarrollo industrial, que sea novedoso y que sea explotado en determinado tiempo.

1.3. INGLATERRA Y LA EVOLUCIÓN EN SU LEGISLACIÓN.

Al igual que en otros países, en Inglaterra su vida comercial estaba basada en franquicias, cédulas y privilegios, por lo que no era fácil hacer una distinción entre lo que era una patente y otros privilegios concedidos por la Corona.

Era usual en las diferentes especies del mismo género, esto es que los privilegios otorgados a las compañías mercantiles e industriales se utilizaran las mezclas, sin que para el efecto se otorgaran para amparar reales invenciones, sin embargo, en 1623 se le dio reconocimiento estatutario a la patente de invención, por ser un monopolio justificado el cual era preciso se distinguiera de los otros privilegios monopólicos.

El poder de los Gremios para regular los oficios y controlar los términos de acuerdo con los cuales podían explotarse las invenciones, se hacía sentir con frecuencia con la finalidad de retardar las invenciones que pudieran protegerse en el menor tiempo por la ley.

Cuando el estímulo del progreso industrial se convirtió en una política estatal, consiente de la situación, que en aquél entonces se suscitaba, se le reconoció la importancia que debía dársele a la patente de invención, concediéndose ésta al innovador para que llevara su arte, lo que se hacía, aún en contravención a lo dispuesto por los Gremios.

La parte nueva de la política de la Corona se mostraba en esta parte, cuyo principal objetivo era fomentar la industria a escala nacional, lo que a su vez, permitiría unificar a la nación bajo una autoridad central, misma que pudiera destruir a los poderes locales, así como hacer económicamente independiente al país.

En los siglos XVI Y XVII sólo Inglaterra tenía un estado bien integrado, el mercado sobre el que se aseguraba la protección a una estabilidad aceptable, era fuerte y la opinión pública era la adecuada para que el monopolio de la patente llegara a tener importancia y reconocimiento nacional.

Si bien es cierto, el propósito de estimular la entrada de nuevas artes, siguió siendo una importante razón para otorgar monopolios, también lo fue para conceder una recompensa a los preferidos de la Corona; para asegurar la lealtad de los personajes prominentes de la Corte; para obtener dinero y establecer el control sobre la industria.

Los monopolios concedidos en contravención del interés nacional, violaban los derechos que emanaban de la costumbre, de ahí que las patentes dadas por la reina Isabel fueran ilegales y no obstante que lo fueran, manifestarlo era un acto muy peligroso.

La inconformidad de la Cámara de los Comunes se puso de manifiesto en 1601, ante la reina Isabel, y ésta para evitar una acción en su contra, inició

reforma al sistema, de esta forma se ordena abolir parte de los monopolios concedidos que con mayor claridad se vislumbra se habían otorgado contraviniendo el derecho consuetudinario.

Posteriormente y como reacción a este sistema que todavía no era conveniente para la Cámara Baja, ni tampoco para el pueblo, en 1624 se dicta el Estatuto de Monopolios, que derogó los monopolios existentes en Inglaterra y sólo permitió, en lo subsecuente otorgar privilegios que protegieran los derechos del propietario de una invención, limitando así las facultades del rey, pues este, sólo podía conceder privilegios a los inventores bajo ciertas condiciones que consistían en que su invención debería referirse a cualquier clase de manufactura que fuese distinta a las ya existentes y cuya aplicación se estuviese dando en el momento de concederse la patente.

Se establecen condiciones de patentabilidad que actualmente son consideradas para constituir una patente, en el aspecto de que el invento debe ser novedoso y que su aplicación se dé en el ámbito industrial.

La patente debía concederse a un verdadero inventor. Así mismo, el Estado dispuso que, aparte de ser novedoso no debería ser contrario a la Ley, perjudicar al comercio o engañar al estado mismo.

El Estatuto de Monopolios ha sido llamado la Carta Magna de los derechos del inventor, no porque iniciara la protección jurídica de estos, sino

porque fue la primera Ley general del estado moderno, que establecía el principio de que sólo el verdadero inventor era el primero en crear una nueva manufactura por lo que debía concedércele un monopolio de patente y sin duda fue la que, por su aplicación y adaptación en el tiempo tuvo mayor repercusión.

La evolución de la legislación inglesa se basó en el Estatuto de Monopolios de 1624, que estuvo vigente aproximadamente durante dos siglos. De igual manera la legislación inglesa sobre la propiedad industrial, que entre otros derechos incluye los del inventor o del propietario de una invención fue desarrollándose lentamente auxiliándose de la jurisprudencia y de la costumbre, caracteres propios de este régimen legal.

En 1730 bajo el reinado de la reina Ana, se hizo obligatoria la presentación de la descripción del invento, este requisito tuvo consecuencias positivas para el solicitante, ya que de proceder el otorgamiento de la patente su invención se vería mejor protegida, toda vez que mediante la descripción que debería ser exacta y veraz con el objeto que se trataba de patentar, se garantizaba que a la expiración de esta otras personas interesadas en explotar tal invención podrían hacerlo sin perjuicio del que fuera su titular, ya que su vigencia por el transcurso del tiempo había caducado.

En 1835 se dictó una Ley para modificar el derecho del inventor que a la vez consistía en dos leyes: la primera ley reglamentaba las declaraciones de

patentes o también llamadas solicitudes de patentes; la segunda ley trataba de las condiciones necesarias para el otorgamiento de patentes exigiéndose así mayor número de condiciones. En esta ley se introdujeron modificaciones de importancia, como: la presentación inicial de descripciones provisionarias que aseguraban la posibilidad de solicitar una patente antes de terminar del todo la invención; se introdujo el “disclaimer” o sea la renuncia parcial de los derechos reconocidos en la patente, cuando el inventor se enteraba que parte de su invención no era novedosa; se dispuso que el Comité Judicial del Privy Council (consejo privado) tuviera conocimiento de la falta de novedad y de la de prioridad; se faculta a terceros interesados en impugnar la patente que careciera de novedad, siempre que tal impugnación se demandara antes de que se otorgara el título, creándose de esta forma el régimen de las oposiciones; y se pugna porque se aplique castigo a quienes se atribuyeran el carácter de “patentados”. Además permitió que la vigencia de las patentes fuera por el término de siete años.

Posteriormente se dicta en 1839 otra ley que concede una prórroga de siete años más siendo entonces la vigencia del monopolio por el término de catorce años.

El siete de julio de 1852, surge la nueva Ley Orgánica que hizo extensivos los efectos de la patente a todo el Reino Unido, y se constituyó la Oficina de

Patentes; se simplificó el procedimiento de la solicitud de patentes reduciéndose a la presentación de la solicitud, con las descripciones del invento provisionarias o completas a efecto de continuar con los trámites para la Petición de Garantía y Sello. No se llevaba a cabo el examen previo de novedad, sin embargo, se conservó el sistema de oposiciones establecido en la Ley de 1835; la tasa de la solicitud se redujo al pago de 25 libras esterlinas, pero el patentado quedó obligado a pagar 50 al cabo de tres años de concedida la patente y 100 al cabo de siete años.

El 1º de enero de 1884, entró en vigor otra ley que agrupaba a las patentes de invención, diseños industriales y a las marcas de fábrica en un solo orden; así mismo, reorganizó a la Oficina de Patentes confiriéndole facultades al jefe de la oficina, el aceptar o no las patentes que estimara registrables; toda persona súbdita, británica o no, podía solicitar una patente; dos o más personas podían solicitarla también colectivamente. La solicitud debía comprender una declaración en la que se manifestara que el o los solicitantes estaban en posesión del invento y una descripción provisionaria o completa del invento. La descripción completa debería presentarse dentro de los nueve meses después de presentada la provisionaria. La descripción se sometía a examen si el examinador consideraba esta descripción clara, el invento se patentaba; una vez aceptada la descripción ésta era publicada para provocar oposiciones. En el caso de que hubiese

oposición se examinaban las pruebas en contra de la patentabilidad del invento, decidiéndose si eran admisibles o no.

Si se consideraba que el invento era útil y novedoso se concedía la patente; se perfeccionó el disclaimer (renuncia parcial de los derechos del inventor); el solicitante o el patentado podían en cualquier tiempo, por petición escrita ante la Oficina de Patentes solicitar autorización para modificar su descripción y los dibujos que formaban parte de ésta explicando la naturaleza de su enmienda y las razones que la motivaron.

Esta Ley, estableció también un sistema de licencias obligatorias para explotar el invento; el Board of Trade (Ministerio de Comercio) podía otorgar licencias obligatorias de explotación a quien se lo solicitara siempre que el solicitante cumpliera con las condiciones requeridas como: que el invento que se protegiera por la patente no fuese explotado en el Reino Unido; cuando esta explotación no fuese suficiente para satisfacer la demanda pública y cuando la patente impidiera la explotación de otra ulteriormente concedida.

La Ley estableció que cada patente debía tener una sola invención, aunque podía tener varias reivindicaciones; si una persona estaba en posesión del invento que no había sido aún patentado y moría, la solicitud de patente podía tramitarse por su representante legal, dentro de los seis meses a la muerte del inventor, que una patente otorgada al primer inventor, no sería invalidada por una solicitud de

patente presentada en fraude de sus derechos, ni por la protección provisoria obtenida de esa manera; ni por la explotación del invento o su publicación, hechas con posterioridad a la solicitud fraudulenta; y que un inventor podía ceder su patente a una localidad o a alguna parte del reinado inglés.

Finalmente, la Ley dispuso la publicación periódica de las patentes que se habían otorgado, así como todos los fallos y decisiones referentes a las patentes concedidas.

La ley de 1907, introdujo el examen previo de novedad, esto es, el examen previo a la patentabilidad del invento; sin embargo, la búsqueda de antecedentes se efectuó hasta cincuenta años anteriores a la fecha de solicitud.

La ley de 1949, al igual que las anteriores, no contempló una definición de lo que se considera una invención, sino que sólo se refería a una simple invención en los siguientes términos: invención significa cualquier clase de manufactura que sea objeto de patente y de concesión, de privilegio dentro del Estatuto de Monopolios y cualquier otro método nuevo, o procedimiento de control aplicable a la mejora o control de una manufactura.

Las principales innovaciones de la Ley de 1949 fueron éstas: ya no se hace necesario que el inventor solo o con otras personas solicite la patente; puede cualquier persona autorizada previamente por éste solicitarla mediante consentimiento expreso; se determina la prioridad de la invención con fecha de

la solicitud de la patente; reglamenta las invenciones secretas, es decir aquellas que no deben darse a conocer al público por razones de seguridad nacional; el Gobierno determina qué invenciones deberán ser secretas e indemniza al inventor; permite modificar las descripciones de una solicitud de patente ampliando ésta, pero conservando siempre la unidad del objeto; implanta las patentes "adicionales" que cubren todo aquello que no se describió en la patente original, pero no será objeto de patente independiente; el patentado que después de haber presentado su solicitud observe que a ésta no reivindicó debidamente todas las cláusulas de protección de su invento podrá darle mayor alcance mediante la patente adicional que mencionábamos, la cual caducará al mismo tiempo que la original.

Así mismo, se agregaron tres nuevas causales que obligan al patentado a otorgar una licencia por vía compulsiva siendo éstas: que la invención no fuese explotada en el Reino Unido; la de no proveer el mercado de exportación y la de impedir la explotación de una patente que representará una importante ayuda al avance de la industria. Por lo cual la Ley concede acción al licenciado para la defensa de sus derechos, siempre que la licencia sea exclusiva.

La primera Constitución de los Estados Unidos de América faculta al Congreso a otorgar derechos de exclusividad a los autores e inventores, el cual sancionó una primera ley el diez de abril de 1790.

Por lo anterior concluimos que el Estatuto de Monopolios de 1624 de Inglaterra, es la base de la vigente legislación de patentes de la Gran Bretaña y el antecesor directo de la de los Estados Unidos, así como un determinante precedente para nuestra propia legislación que en gran medida guarda el procedimiento para la obtención de una patente así como sus requisitos. Esta ley fue la única estatutaria en ese país, así como en otros del orbe, durante ciento cincuenta años, hasta que finalmente sus principios fueron adoptados por Francia en 1791.

1.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN FRANCIA.

Al igual que en Inglaterra, en Francia, la historia de los primeros privilegios fue una concesión arbitraria y caprichosa, que con el transcurso del tiempo se convirtió en un sistema regulado que subsistió como una excepción a la supresión general de los monopolios patrocinados por el Estado.

La vida económica y política estaba organizada por grupos, los individuos trabajaban y vivían bajo las reglas que se instituían en los gremios de los artesanos y de los comerciantes, así como por los municipios que éstos mismos constituían y que eran regulados por distintos grados por la Corona. La importancia de las corporaciones variaba de oficio a oficio; sin embargo, el

control que ejercían sobre las actividades industriales y comerciales era reforzado y ampliado por la Corona, que no sólo trataba de regularlo sino que las usaba como un medio para ampliar la autoridad real, no obstante ello, la Corona controlaba las actividades de estos gremios, cuando su actitud era irresponsable y despótica.

A efecto de que la Corona pudiese ejercer un control directo y estricto sobre los gremios, emite edictos y reglamentos, lo cual crea una estructura rígida mediante la que operó la industria. Por consiguiente, el Estado tuvo que establecer un sistema que incluyera dos objetivos; permitir la innovación y regular la inconformidad de los gremios ante este objetivo primordial.

En el siglo XVI, se hizo preciso que el privilegio real se inscribiera en el Parlamento, a efecto de darle mayor validez. Regularmente el Parlamento se asesoraba de técnicos, que a veces modificaban el término de vigencia del privilegio fijado por el rey, o bien rechazaban el privilegio.

En 1669 Luis XIV rey de Francia, dictó un reglamento consistente en que los inventos debían examinarse previamente por la Academia de las Ciencias, sin embargo, el rey concedía los privilegios sin consultar a la Academia y sin someterlos a la aprobación del Parlamento.

En diciembre de 1762, se promulga un edicto real que regula el otorgamiento de los privilegios a los inventores, limitando la vigencia al plazo de

quince años y reimplantando el trámite anterior, de concesión real y aprobación del Parlamento.

Este sistema de privilegios y pragmáticas continúa hasta la revolución francesa, es en este suceso histórico, cuando por primera vez y de manera formal se reconocen los derechos de los inventores, al contemplarse en la Ley del siete de enero de 1791, denominada Decreto relativo a los Autores de Descubrimientos Útiles, la cual en su preámbulo señalaba:

“La Asamblea General, considera que toda idea nueva, cuyo desarrollo o manifestación puede ser útil a la sociedad, pertenece privativamente a quien la ha concebido y considera que será atacar los derechos del hombre, no considerar un descubrimiento industrial como propiedad de su autor; considera al mismo tiempo cuánto la falta de una declaración positiva y auténtica de esta verdad debe haber contribuido hasta el presente a descorazar a la industria francesa, provocando la emigración de muchos artistas distinguidos y haciendo pasar al extranjero un gran mayor número de inventores de los cuales Francia debió sacar provecho...”

A este respecto se reconoce inventor a quien introduce por primera vez la invención en el país, exigiendo que se inicie la explotación en los dos primeros años, con el añadido de que se considera al derecho de los inventores un “derecho de propiedad”.

En su artículo 1º establecía:

“Todo descubrimiento, toda nueva invención en cualquier género de industria es propiedad de su autor, garantizándole así la Ley pleno derecho y entero goce, con las peculiaridades en cuanto a modo y tiempo que en ellas se determine”.

Esta Ley, garantiza a los autores de los inventos el goce pleno de éstos, así como a los descubridores, siempre que su aplicación sea en el sector industrial, considera también invención el perfeccionamiento a un invento anteriormente creado, es decir un modelo de utilidad, como se contempla en la vigente Ley de Propiedad Industrial de nuestro país.

Con la finalidad de que los inventores protegieran sus derechos, la Ley instituyó dos vías; podían solicitar su solicitud de patente o privilegio escrito al Directorio (Prefectura Municipal Local), reservándose el derecho de explotación; la otra vía consistía en solicitar al Cuerpo Legislativo una recompensa nacional.

Este instrumento jurídico les confirió la facultad de solicitar ante las autoridades correspondientes la confiscación de los objetos falsificados y el derecho a reclamar una indemnización al falsificador, que además debía contribuir con el pago de la multa equivalente a la cuarta parte del valor del daño causado.

Las patentes se concedían por un periodo de cinco, diez o quince años, sin

embargo, el Cuerpo Legislativo podía prorrogar su duración.

Es así como la Ley de 1791 de Francia, inspirada fundamentalmente en el Estatuto de Monopolios de Inglaterra, protegió los derechos de los inventores, al grado de que consideraba que existía un derecho absoluto de propiedad sobre los descubrimientos e invenciones cuyo autor era el inventor.

1.5.EL CONVENIO DE PARÍS DE 1883

El Convenio de París surge como una concertación para proteger a los inventores, y desde sus inicios no considera en el sistema los perjuicios que esta protección podría ocasionar al resto de la sociedad. Con el tiempo se ha transformado en un conjunto de reglas que quienes patentan exigen que se trasladen a las legislaciones nacionales, amenazando con no realizar invenciones en el país que no lo hiciera. Cuando esta amenaza no es suficiente, los países sedes de las matrices de las empresas utilizan medios de presión alternativos, condicionando otro tipo de acuerdos

Los antecedentes históricos que dieron origen a este Convenio, se iniciaron en 1823. Con motivo de celebrarse en Viena una exposición internacional de creaciones inventivas que se relacionaran con las distintas ramas de la industria, se invitó a inventores de todo el mundo, los cuales no

concurrieron por el temor de ver imitados sus inventos posteriormente por la industria austríaca; esto motivó que los legisladores instituyeran una nueva ley que protegiera a los expositores, la cual al poco tiempo entró en vigencia, misma que se puede considerar como la primera ley de este tipo.

En este ambiente de temor y desconfianza por parte de los inventores, para exponer al público sus obras, fue preciso que se creara una protección jurídica internacional; así tuvo lugar el Congreso de Técnicos de diversos países, realizado en el año de 1873. Este Congreso se ocupó únicamente del estudio de las patentes de invención, cuyas resoluciones más relevantes fueron: que el derecho del inventor debía protegerse en todas las naciones civilizadas; que debían darse bases para una adecuada y útil Ley de Patentes además que los gobiernos de los países del mundo deberían formar un acuerdo internacional para proteger las invenciones y crear así mismo una concesión ejecutiva que llevará a cabo la obra empezada.

En 1876 a causa de la Exposición Internacional de París, se organizó un Congreso para la Protección Internacional de la Propiedad Industrial, cuya temática a tratar era más amplia que la que se había ventilado en el Congreso de Técnicos de Viena, pues no sólo trataba el tema de las patentes de invención sino también se analizó lo referente a los dibujos y modelos industriales; obras fotográficas; marcas de fábrica; nombres comerciales y recompensas

industriales.

Cuando se pasó a tratar sobre la unificación de las diferentes legislaciones y crear un derecho común se creyó que resultaría imposible, sin embargo las circunstancias económicas, sociales y culturales de esa época veían con optimismo las relaciones internacionales, el progreso, la ciencia, lo que propició la elaboración del Proyecto para la Protección de la Propiedad Industrial, que sería la médula para las discusiones de la Conferencia de París de 1880, para la unificación de criterios de los países miembros de esa Unión.

El Convenio de París, dispone que la protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes, modelos de utilidad, modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, el nombre comercial, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión a la competencia desleal.

Podemos partir de la premisa de que la Convención, al otorgar esos privilegios a los inventores, fomenta la actividad creadora, la industrialización, y las inversiones. En consecuencia, el objetivo básico perseguido es el fortalecimiento de los instrumentos sustantivos y procesales que refuerzan la protección a las patentes; ello implica rechazar cualquier alternativa diferente a la exclusividad en la explotación.

Debido a los cambios que viene sufriendo la industria y el comercio, se hace imperativo revisar este Convenio y los objetivos por los cuales se analiza

periódicamente que se determinan en la Declaración de Objetivos del Convenio de París, la cual fue aprobada en la reunión llevada a cabo en Ginebra del quince al veintidós de diciembre de 1975, por el Grupo Especial de Expertos Gubernamentales, en la que entre otras cuestiones se estableció:

El Convenio de París:

- a) deberá contribuir al establecimiento de un nuevo orden económico internacional en el que prevalezca la justicia social y se reduzca la desigualdad económica de los países; b) las invenciones deben constituir un elemento al proceso de transferencia de tecnología y deben contribuir al logro de nuevos procesos en el campo tecnológico; c) la propiedad industrial deberá servir para la realización de los objetivos de un nuevo orden económico, en especial a través de la industrialización de los países en desarrollo; d) fomentar la explotación inventiva de las invenciones; e) establecer las obligaciones y derechos de los titulares de cierta propiedad industrial; f) facilitar el desarrollo de la tecnología de los países no industrializados, receptores de tecnología proveniente de los países industrializados, en condiciones equitativas; g) fomentar la capacidad de los países no desarrollados para juzgar el valor real de las invenciones; h) contribuir a la formación de centros de documentación e información en los países no desarrollados; i) permitir a los países miembros tomar medidas que sean

necesarias para combatir las prácticas abusivas; y, j) facilitar el desarrollo económico y asegurar la cooperación entre países que tengan sistemas diferentes de protección industrial.

Hasta la última revisión realizada en Estocolmo, del Convenio básico originario, las modificaciones habían sido realizadas por la opinión unánime de las partes adheridas. Los intensos debates y los criterios antagónicos, en algunos aspectos, de los grupos de países reunidos, hacían presumir con cierta certeza que esta unanimidad distaba de ser posible en la actualidad.

Por lo cual, nuestra sociedad al encontrarse en una atmósfera de transformaciones que deseen satisfacer inevitablemente necesidades de gran magnitud, tiende al obtener al igual que otras naciones cambios radicales en su economía y por lo mismo en la del exterior ya que la transferencia de tecnología y sus consecuencias, afectan directamente el avance industrial y por consiguiente el económico de un país.

Resulta conveniente mencionar que México se adhiere en 1903, lo cual lo aprueba en el acta de Estocolmo de 1976 y fue la última referencia en materia. Al firmarse el acta, había 103 países que la formaban.

Las bases que se dieron para la concertación de ese convenio fueron:
Toda invención registrada va a obtener la protección mediante la patente, documento que va a conferir a su titular el derecho exclusivo de su explotación;

el trato internacional que debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros, los mismos derechos que a sus ciudadanos, así como también a los extranjeros con domicilio en uno de los países adheridos o establecimiento; el principio de prioridad, que consiste en quien solicitó la patente o modelo de utilidad en alguno de los países contratantes, goza en un periodo de un año para efectuar el registro en los restantes y; el principio de independencia, en el cual la concesión de una patente realizada en un país determinado, no será argumento suficiente para que se otorgue el patentamiento en otros, pero sí la negación o caducidad en un país será argumento suficiente para rechazar la petición en otra.

CAPITULO II

2.1.DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS INVENCIONES

El hombre en su esencia misma es un ser gregarista que vive en sociedad, tan es así que su conducta afecta la circunscripción que lo rodea y de la cual forma parte. Al llegar las consecuencias de sus logros y fracasos que obtiene a influir negativa o positivamente en la colectividad.

Cuando los logros obtenidos, por su naturaleza son inmediata y directamente benéficos para el progreso y bienestar de la comunidad, el Estado participa como protector de ese resultado, forjando un equilibrio entre el interés individual y el interés de la colectividad, a través de la aplicación de las leyes.

El inventor, al realizar una actividad creativa combinando sus conocimientos científicos y técnicos obtiene un resultado: la invención. Para la

culminación de ese resultado, ejecuta una jornada de trabajo que debe ser remunerada independientemente de la forma y modalidades de que se valga para hacerlo. En consecuencia, el Estado como ente jurídico y representante del interés social lucha por adecuar la conducta humana al Orden Jurídico a efecto de equilibrar justamente el interés particular frente al social.

De la Ley de Francia de 1791, nuestra legislación sobre la propiedad industrial, conservaba las palabras “propiedad industrial y propiedad del inventor”, mismas que tuvieron vigencia hasta el 11 de febrero de 1796, fecha en que entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas, y posteriormente quedando en su lugar la actual Ley de la Propiedad Industrial que entró en vigor el 27 de junio de 1991.

El 23 de diciembre de 1975, el entonces Secretario de Industria y Comercio, compareció ante la Cámara de Senadores, para exponer la iniciativa de la Ley que en un principio se denominara Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios, la cual a los siete días de haber sido expuesta fue aprobada bajo la nueva denominación de Ley de Invenciones y Marcas, en el documento de la Fundamentación de esta Ley, entre otras cosas manifestó:

“Por ello, dentro del nuevo orden internacional y de la nueva estrategia

para el desarrollo que seguimos en lo interno, es indispensable un nuevo cuerpo jurídico que regule los derechos de los inventores y el uso de las marcas, de acuerdo con el orden público y atendiendo al interés social. No son aceptables ni pueden ser valederos los lineamientos ideológicos de liberalismo burgués del siglo pasado que consideró a las patentes como un derecho natural de propiedad y como un privilegio monopólico que pudiera ejercerse sin tomar en cuenta el interés público. Hoy sin dejar de dar estímulo a los inventores, se reconoce universalmente que el ejercicio de sus derechos debe tener como límite el interés de la colectividad y el derecho de los países al desarrollo y a la independencia económica.

Este proyecto de Ley, concede un rango dominante al interés público; a la necesidad de estimular a la industria nacional para que satisfaga la demanda y el mercado interno; a impulsar la actividad inventiva de los inventores mexicanos; a reducir las importaciones y a establecer disposiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones; a apoyar las actividades industriales y comerciales efectuadas por nacionales; a dar protección a la colectividad consumidora; a promover el desarrollo y a robustecer la independencia económica de México”.

En efecto, la propiedad no sólo está limitada por el Orden Jurídico, sino que es una creación del mismo. La Ley determina tanto sus límites como su propio contenido. La propiedad no sólo es fuente de derechos sino también de obligaciones y por ende su uso debe servir al bien de la comunidad. En esta vinculación social de la propiedad radica la negación del concepto individualista y romanista de la misma.

El Estado está obligado a que exista un orden legal justo, en el cual la función social de la propiedad es una consecuencia de la pertenencia del individuo a la comunidad, y supone un límite para ésta en la medida en que más incida sobre la esfera social.

Como sabemos el derecho de propiedad regula las relaciones entre los individuos, que tienen como referencia necesaria un bien, la propiedad tradicional otorga al titular el derecho exclusivo al uso y goce del bien objeto del mismo.

De acuerdo con este precepto del derecho de propiedad, fue lo que motivó el espíritu visionario y humanista del Constituyente de Querétaro en 1917, quien a partir de la naturaleza jurídica que le diera a la propiedad privada y en atención a su función social, la nación quedó facultada para imponer a ella las modalidades y limitaciones que dicte el interés público y para regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación.

2.2. DE LOS DERECHOS REALES

El derecho real, es el poder jurídico que una persona, en su carácter de propietaria tiene sobre una cosa el cual es oponible a terceros que, sin

autorización del titular de este derecho quisiera disponer de ella.

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.

La Suprema Corte de Justicia de España, en 1921, estableció que todo derecho patrimonial es propiedad, en los siguientes términos:

“Sea poco o mucho aquello que se le quite al propietario por la acción de la Ley, ya no es posible concebir a ésta con el artículo 17 de la Constitución que ampara la propiedad contra los actos de los particulares y contra la acción de los poderes públicos; que protege todo aquello que forma el patrimonio del habitante de la nación, trátase de derechos reales o personales, de bienes materiales o de bienes inmateriales que todo esto es propiedad a los efectos de la garantía constitucional”.

A este respecto, el profesor Laborde, citado por Breuer, señala:

“El derecho del inventor es un derecho directo porque es ejercido directamente sobre su objeto, uno mismo retira de ese objeto la utilidad que puede producir; no es necesario dirigirse a un deudor para procurársele. Es un derecho absoluto, deriva del precedente, puesto que todo derecho que no tiene sujeto pasivo se impone respecto a todos.

En fin, es un derecho exclusivo, porque considerado antes de sufrir desmembraciones, absorbe la entera utilidad de su objeto, no permitiendo rival alguno”.

Efectivamente, el derecho que se ejerce respecto un invento, es un derecho directo, sin embargo, el titular o propietario de éste no retira por mutuo propio su utilidad, que pudiera producirle, sino que se encuentra sujeto a las disposiciones legales y a las modalidades que dicta el interés público.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial en su artículo noveno nos dice:

“La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrá el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento de acuerdo a las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento.”

Por lo tanto, la exclusividad de que habla el profesor Laborde, se encuentra limitada por la propia Ley y en consecuencia no podrá tratarse de un derecho absoluto.

Estimamos, que los derechos de que goza el titular de una invención, no se pueden clasificar como derechos reales, ya que cuando se quiere proteger una invención se ampara la idea inventiva que concibió un nuevo procedimiento para

la obtención de un producto etc.; mas no el objeto material que fue resultado de la idea concebida. De lo contrario se protegería, ya no la idea que originó el invento sino el bien material, tangible y común que representa esa nueva y novedosa máquina o producto que se ha creado y que por lo tanto no sería mas que un simple bien material como cualquier otro, que para su protección no requeriría de la Ley de la Propiedad Industrial que rige nuestro país en defensa de los derechos del titular de una invención, sino de la legislación civil, que entre otros derechos protege a los derechos reales.

El objeto de la llamada propiedad industrial es un bien intangible; no es la suma de los bienes materiales que lo integran, que generalmente se componen por papeles en los que se encuentran diseños, programas o fórmulas, sino lo es su contenido intelectual, con la posibilidad de utilizarlo en la producción de bienes y servicios satisfaciendo las necesidades de la sociedad.

2.3. DE LOS DERECHOS PERSONALES.

Por lo que respecta a esta teoría. los derechos que tiene el titular de una invención son derechos que emanan de la propia personalidad del autor, de la misma, esto es, aquéllos derechos que se consideran unidos a la persona y que sólo a ella pertenecen.

Como lo indicábamos, la naturaleza jurídica de los derechos de que goza el propietario de una invención por su propia esencia, difieren de los demás derechos y bienes comunes.

Anteriormente, se consideraba que el derecho del inventor, era un derecho natural y por lo tanto personal, que no era mas que una prolongación de su personalidad y que única y exclusivamente a él como autor de la invención correspondía. No obstante ello, las necesidades que surgen sin medida hacen que el espíritu y conciencia del legislador de marcha atrás a esos conceptos personales e individualistas, para dar paso a un concepto ya no restringido al derecho de una persona, sino que abierto y sensible ante las carencias de la colectividad.

Por lo que consideramos que el derecho o derechos que derivan de una invención no son personales, toda vez que el titular de una invención ya no podrá decidir por sí mismo los efectos y causas que podrá originar esa invención, ya que no se encuentra ese derecho limitado por el tiempo; porque al protegerse una invención con los títulos que para el caso otorga el Estado, como la patente, que su vigencia es de veinte años improrrogables, siempre y cuando cumpla con las disposiciones que establece la Ley y su Reglamento.

Una vez transcurrido ese periodo la patente de invención que protegiera cierto invento caducará y en consecuencia el invento pasará al dominio público.

Por lo tanto, los derechos del inventor han dejado de ser personales, para convertirse en derechos que obedecen a los intereses de la sociedad.

2.4. DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.

Los derechos que emanan de las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, pertenecen a la propiedad literaria. En tanto que las creaciones que tienen por objeto los inventos, que constituyen una obra novedosa que en el campo de la industria no era conocida, o bien que simplemente esa invención constituye una mejora a una ya conocida, que sea un invento consistente en un modelo de utilidad o un diseño industrial, pertenecerán al campo de la industria.

Con frecuencia es común que se confunda la naturaleza jurídica de los derechos del inventor frente a los derechos del autor. La pauta que nos va a permitir diferenciarla con claridad, es la aplicación en el diferente campo en que se desenvuelve la invención, por un lado y la obra literaria por el otro.

Llamamos apropiación de bienes intelectuales, en un sentido amplio, a los hechos y actos jurídicos en virtud de los cuales, una persona puede excluir a las otras de la utilización de una obra o una invención, ya sea producto o proceso productivo y logra una situación que le reportará una retribución pecuniaria; en

sentido estricto la apropiación culmina e la obtención o reconocimiento jurídico de un derecho subjetivo, en virtud del cual la invención u obra sólo puede ser explotada por quien la creó.

Las invenciones, materia de nuestro trabajo, se encuentran contenidas dentro del campo industrial, toda vez que por su utilización se aplican en la industria, fomentando con ello el avance técnico-industrial. No así las obras literarias que se destinan al campo educativo y cultural, principalmente.

Una vez aclarado el mundo sobre el cual se desenvuelven las invenciones de explotación industrial y las obras literarias, pasemos ahora al concepto de los derechos intelectuales de que nos habla Picard, citado por Amor Fernández, al respecto nos dice:

“Todo derecho se compone de tres elementos: el objeto sobre el cual se ejerce; el sujeto que lo ejerce; y la relación jurídica entre el objeto y el sujeto. De estos tres elementos sólo el objeto puede servir de base para una clasificación de derechos. Porque el sujeto es invariable - la persona - y la relación varía, en cambio al infinito. De una clasificación hecha en base de la relación resultaría que cada derecho es distinto a los demás. Los derechos sólo pueden ser clasificados tomando como base el objeto, de estos.

El objeto puede ser: a) las cosas del mundo material; y cuando esto ocurra estaremos en presencia de derechos reales; b) las acciones positivas o negativas de otras personas; que caracterizan a los derechos personales u obligaciones; y c)

las manifestaciones de la inteligencia del hombre o de los valores emergentes de signos distintivos, que no son cosas corpóreas ni prestaciones de otras personas, pero cuya utilización representa un valor patrimonial. Estos derechos constituyen una nueva categoría, de los "derechos intelectuales".

En efecto, nos encontramos ante una clase de derechos, que por su naturaleza propia, sus consecuencias y por su finalidad, no pueden comprenderse dentro de la clasificación de los derechos reales o personales ya que su manifestación se refleja en forma distinta a los derechos que contiene la clasificación clásica toda vez que los derechos intelectuales, a la vez inmateriales, protegen la exclusividad temporal de explotación de las ideas nuevas y originales que traen consigo la creación de un invento. Esto es, se protege la idea inventiva, un bien inmaterial, no tangible cuyo derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención de que goza su titular está limitada por el tiempo.

En nuestra legislación de Propiedad Industrial, la vigencia de exclusividad de que hablamos, la protege el título de Patente de Invención, el cual el Ejecutivo a través de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial lo expide, por el término de veinte años, por lo que dicho derecho es temporal y por ende limitado. En tanto que un derecho real o personal no podría limitarse.

Consecuentemente, son derechos intelectuales porque son resultado de una

actividad creativa, que han requerido del intelecto humano para su realización, bien sea, producto de la ciencia o de la tecnología.

De hecho, grandes y trascendentales inventos de los que ahora disfrutamos, como el teléfono, el telégrafo, los plásticos, etc., fueron obra de los hombres, que interesados en el campo de las invenciones, auxiliándose en algunos conocimientos científicos vieron la necesidad de crear algo relacionado con determinado problema existente, explotando así una idea para la culminación del invento, que diera la solución a ese problema o necesidad.

A medida que la población va creciendo, surge un mayor número de necesidades que inevitable y necesariamente deben ser satisfechas a efecto de que éstas no representen un problema, básicamente quien es la solución para estas carencias, es el inventor, quien con su talento creativo es capaz de responder a nuestras inquietudes, sin embargo al pasar el tiempo se complica más poder dar una solución, hoy en día no es tan sencillo que un inventor que se encuentre aislado produzca una invención ya que requiere de mayores exigencias que le permitan concretizar su idea, por lo que ahora sólo en grupo se logrará en menor grado de dificultad la obtención de un invento.

Para impulsar a las mentes creativas a un adecuado y benéfico desarrollo en el sector industrial, es menester fomentar la planeación, programación, coordinación, orientación, sistematización, promoción y encausamiento de las

actividades relativas a la ciencia y la técnica, tanto nacional como internacionalmente.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, promueve la protección jurídica de la propiedad intelectual mundialmente, con la cooperación de los distintos países, así mismo, desempeña funciones de administración de varias "Uniones", que gozan de los beneficios del Trato Multilateral.

La Propiedad Intelectual, de acuerdo con este Organismo, comprende dos ramas principales; la propiedad industrial, entre la que se encuentra: las invenciones, las marcas de fábrica y de comercio; los dibujos y modelos industriales, así como el derecho de autor que sobre obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y cinematográficas.

Esta teoría de los Derechos Intelectuales, ha sido muy discutida, no obstante ello, se ha acordado en designarse así, ya que son resultado de una actividad creativa, proveniente de un intelectual como lo es el artista, literario, científico e inventor, atendiendo a que la persona dedicada al cultivo de las ciencias y letras es un intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fue creada en 1967, siendo reconocida como organismo consultor no gubernamental de las Naciones Unidas desde diciembre de 1974. Sus objetivos fundamentales los podemos

resumir en: fomentar la protección de la propiedad intelectual, asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones y prestar asistencia técnico-jurídica en la materia a los países que lo soliciten.

En cumplimiento a esta función, fue creado el programa Técnico-Jurídico Permanente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, destinado a facilitar a los países en desarrollo la adquisición de tecnología protegida como propiedad industrial. Cabe destacar de entre sus actividades la elaboración de leyes-tipo para países en desarrollo sobre invenciones, conocimientos técnicos, marcas, diseños y modelos industriales.

Esta Organización ha impulsado estudios destinados a considerar la revisión del Convenio Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, a efectos de contemplar los intereses de los países del Tercer Mundo. A estos fines se constituyó un Grupo de Expertos Gubernamentales para la revisión del Convenio de París, que fue convocado por el director de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, de conformidad con las decisiones adoptadas por el Comité de Coordinación del Organismo y Comité Ejecutivo de la Unión de París en reuniones celebradas en septiembre de 1974.

En una de las reuniones, los representantes de los países en desarrollo consideraron conveniente que el Grupo de Expertos precisara objetivos de la revisión del Convenio, por lo que fue emitida una declaración en la que se

contemplaba como objetivo, procurar que el Convenio de París sea de utilidad para lograr la reducción de las desigualdades económicas teniendo fundamentalmente en cuenta la necesidad de equilibrar los derechos otorgados por las patentes, con las necesidades para los países en desarrollo.

Además de ello, se consideró la posibilidad de autorizar excepciones a los principios de trato nacional y de independencia de las patentes, como también el establecimiento de trato preferencial para los países en desarrollo.

Del conjunto de problemas que se examinaron, es factible que sólo se pueda exhibir como punto de coincidencia importante el haber encargado a la Oficina Internacional que preparara un documento analítico, en el que se pretendía una interpretación que aclarara que ni esa disposición, ni otra, obliga a los Estados miembros a otorgar al titular de una patente, un derecho de importación, o de impedir la realizada por terceros.

2.5. LA PATENTE Y EL MONOPOLIO.

Por lo que respecta a esta teoría, podemos decir que el término monopolio, más que un concepto jurídico es económico, y las consecuencias que con ello traiga podrían ser más bien jurídicas.

Cada derecho, independientemente del objeto, sujeto o relación jurídica de

que lo constituya, representa para su titular una privacía en la que sólo él puede entrar, creando de esta forma cierta modalidad de lo que podemos considerar como monopolio.

Uno de los instrumentos jurídicos que protegen a las invenciones, entre otros es la patente de invención a la que hemos hecho mención en los puntos anteriores. La patente de invención, es un privilegio que otorga el Ejecutivo por medio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y llámese privilegio porque concede al inventor o causahabiente de la invención el derecho que en exclusiva tiene para explotar su invento, sea por sí mismo o autorizando a terceros interesados en esa explotación, facultándolo para que se oponga ante terceros que sin su autorización quisieran disponer de la explotación del invento. Este privilegio de exclusividad, está sujeto al plazo de veinte años improrrogables, por lo que al transcurrir ese periodo, la patente caducará y la invención pasará al dominio público. Esto es, el derecho de exclusividad que se otorga mediante la patente de invención al titular de éste, es un privilegio, sí, pero sujeto al límite de tiempo, el cual contiene una privacía que se hace notoria y palpable, aunque temporal; de allí que conciban a la patente de invención como un monopolio, diferentes autores.

Por lo que se refiere a esta teoría, el profesor Antonio Correa, manifiesta:

“En México siempre se ha considerado a la patente de invención como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la existencia de tal concesión con el certificado llamado título de la patente que lo expide el Poder Ejecutivo.”

La patente de invención, como se ha asentado, inserta un privilegio limitativo por el tiempo, consistente en el derecho que le asiste a su titular de explotar en exclusiva su invento y de oponerse ante terceros, que sin su consentimiento lo exploten. Ciertamente, este privilegio, estimamos, constituye un monopolio temporal, que equivale al término de veinte años, siempre y cuando su titular observe las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de su Reglamento, ya que éste, al gozar del privilegio de referencia, si a sus intereses conviene sólo y exclusivamente él podrá explotar la invención que protege el título de patente en el ámbito industrial y por lo tanto comercial.

Por lo que respecta a la expedición de patentes de invención, se fundamenta en los artículos 28 y 89, párrafo primero y noveno y la fracción XV respectivamente de nuestra Carta Magna. El primero de los artículos dispone:

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los

términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.

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

El segundo de los artículos establece las facultades y obligaciones del Presidente de la República, entre otras se encuentra:

“Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.

Sin embargo el privilegio monopólico que contiene la patente de invención, está sujeto a las modalidades que dicte el interés público, además como se ha indicado sólo es temporal, y por lo tanto estimulativo para los propietarios de determinada invención, que es objeto de protegerse mediante este instrumento jurídico.

2.6. LA PATENTE Y EL CONTRATO

Uno de los autores que sostiene que los derechos que confiere una patente de invención a su titular no es más que un contrato que celebran el inventor y el Estado, es el maestro Toulim, citado por Breuer, que al respecto manifestó:

“El título de la patente representa un contrato entre el inventor y el gobierno que la extiende. Está salvaguardando en la misma forma que los demás contratos. De esta manera el derecho material sobre la invención se expande hasta ser un derecho exclusivo por un tiempo limitado, a cambio de comunicar públicamente su invención, que puede ser así enteramente gozada por el público, al terminar el término exclusivo, sin pagar nada al inventor. En el ínterin, el público se beneficia, por el deseo natural del inventor de promover su invención, venderla, construir fábricas y dar trabajo para utilizar el invento y beneficiarse con él”.

En esta teoría, se considera que el derecho del inventor, cuando ha solicitado la protección jurídica de su obra y cuando el Estado a través de la patente se la ha concedido, es un acto contractual celebrado entre el Estado concedente y el beneficiario patentado, esto es, el derecho que recae sobre el invento, es la compensación que recibe el Estado, el que aporta a la sociedad un artículo nuevo o que introduce en la industria un novedoso descubrimiento.

Ahora bien, siguiendo la teoría de Montesquieu, respecto a la división de poderes del Estado, podemos decir que a efecto de conservar el equilibrio de la actividad estatal, existen tres poderes: el poder legislativo, encargado de crear las

normas jurídicas aplicables a las conductas de nuestra sociedad; el poder jurisdiccional, encargado de aplicar la ejecución de los preceptos legales correspondientes; y el poder ejecutivo, cuya función primordial es la actividad administrativa y gubernamental.

La administración pública, tiene como objeto fundamental la satisfacción de las necesidades del interés general. El Estado, en sus múltiples funciones realiza actos jurídicos de naturaleza administrativa entre ellos, el contrato administrativo el cual se ha definido como:

“El negocio bilateral que el Estado realiza con una o varias personas, privadas o públicas, con propósito de utilidad pública, para construir, modificar o extinguir un vínculo patrimonial o económico regulado por las leyes del interés público”.

No obstante las facultades que le asisten al Estado, como ente jurídico que vela por los intereses de la sociedad, cuando celebra un contrato administrativo frente al particular, lo efectúa a un nivel de coordinación, adquiriendo así una personalidad de igualdad respecto al gobernado.

El régimen jurídico de estos actos es autónomo, porque su objetivo principal es obtener las satisfacciones que demandan las necesidades de la colectividad, el cual está por encima del particular. El acuerdo de voluntades se encuentra en un nivel de igualdad, sin embargo, su interés sí es desigual.

Expuesto lo anterior, consideramos si la expedición del título de patente de invención que hace el ejecutivo al inventor o causahabiente de una obra inventiva, constituye o no, un acto jurídico contractual.

Las invenciones obviamente que ocupan un lugar de suma importancia en el contexto del desarrollo industrial y por lo tanto económico de un país. El Estado tomando en consideración los beneficios que consigo trae una obra inventiva, objeto de ser protegida por el título de patente de invención, en reconocimiento a esos resultados positivos que da la humanidad, concede a su propietario un privilegio, consistente en el derecho que en exclusiva tiene para explotar su invención en un periodo comprendido de veinte años sea por sí mismo o por terceros con su autorización, siempre que cumpla con las formalidades y requisitos que establece la Ley de la materia. Privilegio que se otorga con fundamento en los artículos 28 y 89 de nuestra Constitución.

En consecuencia, consideramos que la patente de invención, de ninguna manera puede comprenderse como acto contractual entre el Estado y el inventor o el propietario de la invención, ya que es una concesión que hace el Ejecutivo en ejercicio de las facultades que le asisten, en respuesta a la solicitud que hace el titular de la invención.

“La concesión, es la gracia o merced, o reconocimiento, tácito o expreso

que otorga la administración mediante ciertos requisitos o formalidades, confirmando un derecho, permitiendo su ejercicio o creando, bien a solicitud de un particular o bien por oferta administrativa”.

Por lo que el otorgamiento del título de patente es una concesión administrativa, y por lo mismo un acto unilateral que realiza el Ejecutivo dentro de las actividades administrativas que le corresponden, sin que por tal motivo estuviera realizando un acto jurídico de carácter contractual, toda vez que la naturaleza jurídica de una invención por su alcance como derecho inmaterial e intelectual, el Ejecutivo protege y reconoce, sin que para tal efecto existan derechos y obligaciones para el Estado quien concede este privilegio y el propietario de la invención que lo recibe, en virtud de que no estamos en presencia de un contrato administrativo en el cual median las voluntades de las partes contratantes para su validez, sino que se trata de un acto unilateral, mismo que le asiste al Ejecutivo.

CAPITULO III

LA PROTECCIÓN EN LA PATENTE DE INVENCION

3.1. CONCEPTO DE INVENCION

Con frecuencia es común escuchar el término descubrimiento, cuando se hace referencia a una invención, sin embargo el concepto de uno y otro es totalmente distinto.

Al respecto la Enciclopedia Universal, nos da las diferencias de cada uno:

“Invención se contrapone a veces a descubrimiento, considerándose éste como el hallazgo de cosas o ideas preexistentes y la invención como producción nueva, efecto del poder creador del entendimiento y la imaginación”

En efecto, el inventor, obviamente que valiéndose de los medios

materiales que a su alcance tiene, y poniendo en marcha su ingenio y talento, crea algo novedoso, sin que por ello haya descubierto su propia obra toda vez, que haciendo uso de los bienes que con anterioridad ya existían en la naturaleza, combinándolos entre sí y sometiénolos a procedimientos ideados por él mismo encuentra en éstos, una respuesta a su labor de investigación; su propia obra inventiva. En tanto que el descubrimiento, no obstante que también se realice una actividad científico-técnica, para la obtención de un resultado, no se crea un producto o procedimiento nuevo y original que nunca antes hubiese sido conocido, sino que única y exclusivamente se encuentra, se pone de manifiesto, a la luz de nuestros ojos algo que existía pero que estaba oculto o en secreto y que por lo tanto era desconocido para nosotros. De ahí la diferencia en el crear como inventar y el encontrar como descubrir.

Al respecto nuestra Ley, en su artículo 15 nos da una pequeña, pero concisa definición acerca de la invención:

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

Con esto podemos decir que el hombre teniendo los medios necesarios en la naturaleza y con la característica de ponerle empeño e ingenio, crea algo

nuevo que le permite aprovecharlo y satisfacer sus necesidades que es el fin primordial de una invención.

3.2. INVENCIONES QUE PROTEGE LA LEY

La protección jurídica de la propiedad industrial, estimula a las empresas a mejorar sus procesos de producción, productos y formas de comercialización que utilizan en sus actividades de producción y comercio para acrecentar su competitividad y obtener un beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de sus creaciones intelectuales.

La capacidad inventiva del ingenio humano es ilimitada, incansablemente el intelecto se encuentra ideando novedosas creaciones que reditúan a la humanidad beneficios inestimables, sin embargo esa capacidad no sólo está destinada para crear resultados benéficos sino, también maquinaciones que perjudiquen el bienestar y la seguridad social.

Para ello, nuestra Ley de la Propiedad Industrial, ha establecido la figura jurídica, que protege los derechos del propietario de una invención, que es conocida como la Patente de invención.

Así, nuestra Ley es clara y concisa al establecer en su artículo 19 lo

siguiente:

“No se considerarán como invenciones para los efectos de esta Ley:

- I.- Los principios teóricos y científicos;
- II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV.- Los programas de computación;
- V.- Las formas de presentación de información;
- VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas 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, su variación de uso, de forma, de dimensiones o materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o su fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio

para un técnico en la materia”.

De este precepto legal, para empezar nos determina cuáles creaciones del intelecto humano no pueden comprenderse como invenciones, aún cuando provengan del ingenio, ya que no reúnen las características que en el campo industrial se requieren para considerar una obra producto del talento, como invención.

Por lo cual, se considera como invención objeto de ser protegida por la ley, aquélla que es novedosa, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, pero exceptuando las que se encuentren dentro de lo que dispone el artículo 16 que dice:

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

Es conveniente mencionar que en la abrogada Ley de Invenciones Marcas, se modificó lo referido a los productos farmacéuticos, manteniendo la prohibición de patentarlos pero retornando a la autorización de hacerlo con los procesos, por lo que en enero de 1997 ya se podía patentar producto y proceso.

Con esto podemos decir que, de acuerdo a lo antes mencionado, se considerará como una invención, siempre y cuando reúna los requisitos de que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

3.3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA INVENCION

En México, estando vigente la ahora abrogada Ley de Invenciones y Marcas, se introdujo a ésta, una figura jurídica que también protegería los derechos del propietario de un invento que era el Certificado de Invención, con la finalidad de que permitiera explotar su invento a cambio de las regalías y condiciones inherentes que por ese concepto se generen; o sea que todo aquél interesado en explotar la invención que ese certificado ampare, estará facultado previo acuerdo con el titular.

En la actual Ley de la Propiedad Industrial, el certificado de invención fue

derogado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el fin de ampliar el campo de protección de la patente de invención, toda vez que el certificado protegía inventos de su única y exclusiva protección y que el propietario del certificado de invención no gozaba de un derecho exclusivo sobre la explotación del invento en el que nada más se basaba en percibir las regalías que todo aquél interesado en la explotación del invento debía remunerarle.

Por lo tanto, el Instituto derogó esa figura dejándole una mayor capacidad a la patente de invención, en cuanto a que el mismo titular de la patente podrá tener los privilegios que la Ley y el Instituto le otorgan.

Como lo menciona la Ley, todas las solicitudes o promociones deberán ser presentadas por escrito y dirigidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las cuales deberán ser firmadas por el interesado o en su caso, por su representante legal.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, que es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que está coordinado con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, las cuales tengan el objeto de fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene, entre otras, la facultad de propiciar la participación del sector industrial, con el fin de que se incremente la calidad, competitividad y productividad en el desarrollo y aplicación de tecnologías, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de tecnología industrial nacional e internacional, para darle cumplimiento a tales objetivos y proponer políticas para fomentar su desarrollo; tramitar y otorgar patentes de invención y en su caso, autorizar el uso de las mismas; así como la transmisión de licencias y el uso de explotación, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar que se practiquen visitas de inspección, oír en su defensa a los presuntos infractores e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos; promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología por medio de la divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o el extranjero; la realización de concursos y exposiciones, con el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y presentación

de los productos; la asesoría a empresas e intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones; la celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial; actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas.

Por otro parte, los órganos de la administración del Instituto se encuentran integrados por la Junta de Gobierno y un Director General; la Junta de Gobierno se integrará por diez representantes:

- 1.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;
- 2.- Un representante designado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
- 3.- Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud. Así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Meteorología.

3.4. INVENCIONES DE LOS TRABAJADORES.

Es conveniente comentar un tema de gran interés pero poco conocido y explorado en nuestro país, es el relativo a las invenciones de los trabajadores.

Las invenciones realizadas por personal en relación de dependencia son frutos civiles y, conforme a las normas generales del derecho, corresponden al propietario de los insumos utilizados y a quien adquirió la fuerza de trabajo mediante un salario. Sin embargo, por la importancia de las invenciones y de la actividad laboral que las produce, en la mayoría de los regímenes jurídicos se establecen algunas normas específicas al respecto.

El inventor individual que trabajando en su laboratorio logra una invención patentable o registrable, representa un porcentual marginal, y es casi inexistente cuando se trata de innovaciones relevantes para el mundo industrial moderno.

La mayoría de los resultados exitosos se obtiene en equipos organizados en grandes empresas, universidades o institutos de investigación. En estos casos, la Ley Federal del Trabajo, establece que “Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa , por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el

derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón..." (Art. 163, Frac. II).

Nuestra Ley Federal del Trabajo en un solo artículo, el 163, en tres fracciones contempló el problema de las invenciones de los trabajadores, estipulándose en la fracción I que el inventor siempre tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención, lo cual nos parece correcto.

Pero nos podemos preguntar ¿dónde va a figurar dicho nombre? ¿En el invento mismo que puede ser no material? o ¿en los objetos inventados? O ¿en la patente o título que expida el Estado?

Algunos autores critican la redacción de dicha fracción I por que la consideran oscura, manifestando obviamente, que el nombre del inventor debe figurar en la patente respectiva. Pero ¿a quién corresponde la invención cuando el trabajador fue contratado exclusivamente para "inventar algo" y se le proporcionan todos los elementos necesarios para que realice las investigaciones correspondientes tendientes a lograr la invención?. La fracción II del citado artículo 163 determina que cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación por medio de la empresa, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón, pero el inventor, independientemente del salario que tenga asignado, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por

medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando por la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guardan proporción con el salario percibido por el inventor, lo cual resulta muy problemático y difícil de resolver en la práctica.

Por su parte, la fracción III del citado artículo 163 determina que: "en cualquier otro caso la propiedad de la invención corresponde a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes".

La teoría Alemana es la que ha informado a casi todas las legislaciones al respecto clasifica las invenciones de los trabajadores en tres clases: invenciones de hacienda o empresa, invenciones de servicio e invenciones libres.

Invenciones de hacienda o empresa, son las que se producen por los trabajadores que, sin haber sido contratados exclusivamente para inventar se han llevado principalmente por las facilidades proporcionadas por la empresa, como instalaciones, instrumentos, métodos y procedimientos.

En el caso de las invenciones de servicio, el problema se complica, ya que por una parte se sostiene que pertenecen a la empresa y por otra que le corresponden a los trabajadores que las lograron.

Invenciones libres que son descubrimientos casuales, como por ejemplo

cuando el inventor renuncia antes de lograr el patentamiento del invento o en forma inversa. Son las que se producen por los trabajadores sin el concurso de la empresa y que se deben a su propia iniciativa y, desde luego, les pertenece a ellos en exclusividad.

Como en esta clase de invenciones intervienen mancomunadamente el trabajador, el estímulo y la ayuda de la empresa, sin los cuales no se hubiesen producido justificadamente, se sostiene que ambos deben ser copropietarios de la invención, fruto del esfuerzo común.

Sin embargo en la fracción III del citado artículo, se previene lo contrario, ya que determina que dichas invenciones corresponden a los trabajadores que las hayan producido, pero con el derecho preferente del patrón, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición correspondiente, pero con la obligación de que figure el nombre del inventor en la patente.

El artículo 3 de la Ley de la Propiedad Industrial previene que "la persona física que haya hecho una invención patentable tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho por sí o por otros con su permiso, derecho que se adquiere mediante la obtención de la patente respectiva. Es decir, para que una invención pueda ser explotada se requiere siempre y en todos los casos obtener la patente de la misma, pero dicho artículo contraviene con lo previsto con la fracción III de la Ley Laboral.

Hasta la fecha no hay ningún criterio definitivo al respecto, lo cual constituye otra laguna en la Ley del Trabajo.

Todas quedan al arbitrio del patrón, ya que nuestra Ley de la Propiedad Industrial las reconoce.

Conforme a los principios laborales, ningún trabajador puede exigir un pago adicional por haber cumplido la encomienda para la cual se le contrató, y si el resultado esperado – pero no exigible- es una invención patentable, la situación teóricamente no debería variar, ya que es el resultado esperado por los contratantes y no se podría reducir el salario si no se logra la invención o no se la puede patentar por haberla hecho otra persona antes. Sin embargo puede ser procedente que diversos regímenes jurídicos dejen abierta la posibilidad de una retribución suplementaria.

Nuestra legislación obliga a pagar un estipendio extra cuando la importancia de la invención y su valor para el patrón, como lo menciona Rafael Pérez Miranda: “ no guarden proporción con el salario percibido por el inventor...”. El salario del inventor es de fácil determinación, no así el otro parámetro, que resultará de la ponderación de dos magnitudes: la valuación de la importancia de la invención y de los beneficios que la invención pueda reportar al patrón

Esto es un comentario poco satisfactorio puesto que la importancia de la

invención se deberá interpretar como “económica”, ya que no se puede obligar al patrón a pagar por el interés científico o de otro tipo que la misma revista para la sociedad. Además para fijar el valor económico se debe incluir, no sólo la utilización directa del invento que el patrón pueda realizar, sino también el valor potencial de comercialización de la tecnología por cesión o por licencia

CAPITULO IV

DE LA PATENTE DE INVENCION

4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA PATENTE DE INVENCION.

El hablar de la patente implica hablar de una invención, obviamente si, pero de una invención que sea objeto de ser protegida por este título, es decir, que no toda invención se va a amparar. Las invenciones que son materia de la patente debe cumplir con estos requisitos: a) que sea novedosa, lo que implica originalidad; b) que no sea conocida en el complejo de la industria y de la técnica y; c) que su aplicación sea industrial. Así mismo que dicha invención no se encuentre comprendida dentro de las que señala el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial; que se refiere a los procesos esencialmente biológicos, al

material biológico y genético como se encuentra en la naturaleza, las razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, así como las variedades vegetales.

De lo anteriormente señalado, podemos manifestar que la Patente de Invención, como uno de los instrumentos protectores de determinadas invenciones, es el privilegio que otorga el Estado a una persona física o moral, consistente en el derecho exclusivo de explotar en su derecho por sí, o por terceras personas, con su permiso un producto o procedimiento que haya resultado de una actividad inventiva, durante el plazo de veinte años improrrogables.

Afortunadamente hoy en día, el reconocimiento y la protección que nos otorga el Estado, a quienes somos titulares de un derecho o bien, es claro y justo, lo cual nos permite disfrutar y gozar de nuestro patrimonio con tranquilidad y seguridad.

Ahora bien, el patrimonio del inventor, está constituido entre otros derechos, bienes y obligaciones de un derecho cuya naturaleza jurídica hemos definido como un derecho intelectual y como un bien inmaterial. El objeto sobre el que recae el derecho del inventor, es una idea, misma que es capaz de concebir la realización tangible de una creación inventiva, esto es, una invención. Idea inventiva, que únicamente el inventor conoce, hasta en tanto no se dé a conocer

públicamente, el modus operandi de esa obra que puede consistir en la creación de un nuevo procedimiento para la obtención de un producto o de un nuevo producto, que representa una novedad en el campo industrial.

La patente es la forma de apropiación plena, como derecho exclusivo, que reconoce los derechos más amplios a una invención, tanto por el plazo de vigencia, como por el espacio geográfico en el cual se puede lograr su ejercicio, haciendo uso del principio de prioridad reconocido por los países adheridos al Convenio de París.

La Patente de Invención, es un instrumento jurídico, entre otros, que amparan los derechos del inventor, es por lo tanto, el instrumento imprescindible para poder disfrutar del derecho de explotar en exclusiva la invención que éste protege y de impedir de esta forma que terceros sin su permiso lo hicieran.

Es un derecho o privilegio legal que concede el Estado a una persona, ya sea física o moral, para producir o utilizar en forma exclusiva o a través de un tercero bajo licencia, un producto o proceso que haya sido desarrollado por dicha persona

En el caso de que varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho de la patente pertenecerá al que tenga la fecha de presentación de la solicitud más antigua, siempre que dicha solicitud no sea negada o abandonada.

La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones, que, relacionadas entre sí mismas, conformen un único concepto inventivo; puesto que si no cumple con esos requisitos, el Instituto le comunicará por escrito al solicitante para que en un término no mayor a tres meses, divida la solicitud, conservando la fecha de cada una de las solicitudes. Pero vencido el plazo y no ha realizado la división, se le tendrá por abandonada.

En este caso, cuando la solicitud tenga que dividirse, el solicitante tendrá que presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, a los cuales no se le harán modificaciones o alteraciones contempladas en la solicitud original.

El procedimiento para obtener la solicitud de patente, reside en la satisfacción de los siguientes requisitos:

Todo aquel que desee obtener una patente de invención, para empezar deberá presentar una solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual deberá ser firmada por el interesado o por su representante legal y estar acompañada del comprobante de pago correspondiente, por lo que si faltare alguno de estos elementos el Instituto la desechará de plano; además se indicará el nombre y domicilio del inventor, y del solicitante, la nacionalidad de éste último, la denominación de la invención y demás datos que la Ley exprese.

Puede existir el caso en que las promociones se presenten por conducto de mandatario, el cual deberá acreditar su personalidad, por medio de carta poder simple ante dos testigos, en la que se manifestará quien la otorga y quien cuenta con las facultades para ello.

En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del territorio nacional, así como comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo. Es el caso que cuando se presente una solicitud por varias personas, se designará quien de ellos será el representante común, ya que si no se menciona se entenderá que el representante común es la primera de las personas mencionadas.

El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada. El derecho de un inventor que ha presentado una solicitud de patente en un país, de exigir que la fecha en que se realizó la misma se considere fecha de presentación "inicial" en los restantes países en que se solicite el privilegio a los efectos de determinar que es el primer inventor y de que se trata de una invención nueva. Y para reconocerlo esos países exigen que sea miembro de la Unión de París.

Esto está estrechamente vinculado al requisito de novedad, en el cual, el inventor al probar que una invención es nueva, está probando además que es quién primero la ha obtenido. La fecha de presentación de la solicitud que surja

de la aplicación del principio de prioridad, sirven además para determinar quién será el titular de la patente

Al presentar la solicitud, se acompañará de la descripción de la invención, que tendrá que ser clara y concisa así como el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención; también los dibujos que se requieran para una mayor comprensión de la descripción. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas, las cuales no podrán exceder del contenido de esa descripción; y finalmente un resumen de la misma que servirá únicamente para su publicación o de información técnica.

Ya presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma en la que se revisará la documentación, en el cual le podrá requerir al solicitante que precise o aclare en lo que considere necesario; si no cumple con este requisito, el Instituto le otorgará un plazo de dos meses, si no se le tendrá por abandonada la solicitud.

Posteriormente se hará un examen de fondo en el que el Instituto podrá solicitar el apoyo técnico de organismos especializados.

Por último, el Instituto expedirá un título para cada patente en el que se le haga una constancia y reconocimiento oficial para el titular de la misma. En la constancia se pondrá el número y la clasificación de la patente; nombre y domicilio de la persona a quien se le expide el título; nombre del inventor o en su

caso de inventores si fueron varios; las fechas de presentación de la solicitud y prioridad y de expedición; la denominación de la invención y su vigencia. Una vez otorgada la patente, el Instituto procederá a publicarla en la Gaceta.

Es importante mencionar que el Instituto para comprobar lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, realizará un requerimiento de informes y datos por medio de vigilancia y visitas los cuales presentaran por escrito en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la notificación. Existe una excepción en cuanto a las visitas, ya que si se tratase de una infracción o delito se practicarán en días inhábiles.

Este procedimiento se hará por medio de Visitas de Inspección por una persona capacitada por el Instituto, la cual mostrará una identificación vigente expedida por el instituto así como exhibir el oficio por lo cual se realizará la visita.

De acuerdo con el artículo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial, es visita de inspección:

" Se entiende por visita de inspección las que se practiquen en los lugares en que se practiquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate".

Al momento de la practica de la diligencia se le solicitará a cualquier persona que se encuentre en el establecimiento donde se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan u ofrezcan en venta los productos o presten servicios, ya sean propietarios o encargados, el acceso al personal que se haya autorizado para la practica de la visita de inspección, siempre que se cumplan con los requisitos anteriormente citados; ya que si no lo hicieren, los encargados no tendrán la obligación de admitir al visitador, puesto que en este caso se estaría violando una garantía individual, que se encuentra en el artículo 16 Constitucional el cual menciona:

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento..."

" La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias, únicamente para cerciorarse de que se han cumplido con los reglamentos sanitarios y de policía..."

Al realizarse la diligencia, el inspector comprobará fehacientemente si existe o no una infracción administrativa o un delito, y si es el caso, asegurará en forma cautelar los productos con los cuales, presumiblemente, se cometen dichas

infracciones o delitos, haciendo en este acto un inventario de los bienes asegurados, que asentará en acta circunstanciada; el aseguramiento comprende todo tipo de equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, planos, moldes y en general cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados como infracciones o delitos; también los registros, etiquetas, libros y facturas de las que se pueda tener elementos de prueba y las mercancías o productos en los que se materialice la infracción o delito, según sea el caso. Se hará bajo la presencia de dos testigos, que designará la persona con la que se haya entendido la diligencia o en su defecto, si la persona no hubiese querido o no estuvieran presentes, los designará el inspector.

En el acta se mencionará la hora, día, mes y año en que se practique; la calle, numero, población y entidad federativa en que se encuentre la practica de la visita, así como el numero y fecha del oficio de comisión que motivó la misma, el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia haciendo mención que se le dio la oportunidad al visitado de hacer las observaciones y declaración, si quisiese hacerla, al inspector en el tiempo en que se hizo la misma, así como el nombre y domicilio de los testigos y los que intervinieron en la diligencia.

Si se da el caso de una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, en lo referente si se declara la presencia de una infracción o la

comisión de un delito, se efectuará una audiencia con presencia de las partes para resolver sobre el destino de los bienes asegurados, los cuales se pondrán a disposición de la autoridad judicial y los interesados podrán presentar una propuesta por escrito en un término no mayor a cinco días para saber sobre el destino de los bienes que se hubiesen retirado de la circulación o que se hubiesen prohibido. Si no se manifiesta lo anterior, la Junta de Gobierno podrá donar los bienes a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Entidades Federativas o Municipios, si no afecta el interés público y la otra opción sería destruir los bienes.

4.2. IMPOSICIONES DE LA PATENTE A SU TITULAR.

El ser titular de un derecho adquirido, trae consigo diversas consecuencias sean positivas o negativas según se cumpla con las disposiciones legales requeridas para conservar ese derecho que la misma Ley le ha concedido.

El otorgamiento de la Patente de Invención implica la obligación de explotar el invento que protege ese título, dentro del territorio nacional.

En nuestra legislación patentaria al igual que en la mayoría de las demás legislaciones del orbe, al concederse una patente, ésta deberá proteger una invención que sea útil y susceptible de ser explotada en la industria, esto es, que

represente en el sector industrial y técnico un provecho y un beneficio.

En efecto, uno de los objetivos primordiales al concederse una patente, es fomentar el desarrollo de nuestra industria, que mucho necesita de invenciones que en grandes o menores proporciones con sus novedades acrecienten el avance en el campo de la tecnología. Y cómo sería posible, si una vez otorgado el título de la patente, el titular no comprobara la explotación del invento, podría incurrirse en el error de haber otorgado un privilegio, que no representaría ninguno de los objetivos por el cual se concedió, ya que bien podría ser el caso de que su titular, únicamente detentara ese monopolio temporal de explotación exclusiva del invento patentado, sin que para ello redituara a la sociedad ninguna aportación toda vez que éste no explotaría esa invención y en tal circunstancia estaría en manos muertas. De ahí la importancia de explotar el invento patentado, ya que de no ser así, la expedición de patentes carecería de justificación.

4.3. DERECHOS QUE OTORGA LA PATENTE A SU TITULAR

El derecho del inventor es tan especial que necesita de la intervención del Estado para ser protegido; esta protección se concede mediante el título de patente.

La patente de invención, por su propia esencia como lo indicábamos, es un

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

privilegio que concede el Estado al inventor o causahabiente, de explotar en exclusiva su invención por un término de veinte años de acuerdo con nuestra legislación, y de oponerse a terceros que, sin autorización, la explotaran.

Básicamente, la patente de invención, confiere a su titular el derecho de explotar en exclusiva su invención, derecho que se encuentra limitado 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 la Propiedad Industrial. Ahora bien, este privilegio se encuentra limitado también por el espacio, toda vez que su protección jurídica, al concederse la patente, está restringida territorialmente, en virtud de que sólo en el país en el que se presente la solicitud de obtención de patente y en el que se conceda, será el que reconozca y proteja ese privilegio. En el caso de que se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquél en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

La exclusividad de la explotación del invento patentado por el término señalado, ciertamente es un derecho, es un privilegio que a la vez implica una obligación, ya que de no cumplir con la explotación del invento que ha sido

protegido por la patente, sea por sí mismo o por terceros, la patente caducará y el invento pasará al dominio público.

Este privilegio, de que goza el titular de una patente de invención, como lo señalábamos puede hacer uso de él, es decir, explotando en exclusiva su invención por sí mismo; consintiendo que otros la exploten, o bien que ambos realicen su explotación.

Por último, si una persona saca a publicación un producto ya patentado, no surtirá efectos cuando un tercero en el ámbito académico o privado y con fines no comerciales, realice actividades de investigación, ya sea científica o tecnológica, puramente experimental para ensayo o enseñanza y que para tales fines fabrique o utilice un producto o proceso legal al ya patentado; para la persona que adquiera, use o comercialice el producto o proceso ya patentado, cuando hubiera sido introducido lícitamente en el comercio; cuando la persona con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, ya sea de la patente o de la prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación; y el empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países y que formen parte de ellos, cuando estos mismos se encuentren en tránsito nacional.

Este es otro derecho que deriva del título de patente de invención,

haciendo de esta forma, que la explotación del invento patentado no se restrinja únicamente para su titular, sino que además podrá explotarse por terceros que cuenten con el consentimiento del titular.

Por lo anterior, al titular de la patente de invención se le concede un derecho exclusivo de explotación, con el fin de que una vez que se haya patentado la invención, ésta sea oponible a terceros que quieran explotar dicha invención, si no existe consentimiento del titular

Para ello, en el artículo 25 de la Ley de la Propiedad Industrial se le ha conferido al titular de una patente las siguientes prerrogativas:

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

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

En efecto, el titular de la patente podrá demandar daños y perjuicios a aquél que haya use, venda o utilice el proceso del producto obtenido de la patente sin su consentimiento; para ello la persona que quiera utilizar o vender el

producto, deberá tramitar una licencia de explotación en la que podrá ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente como si fuere el propio titular, mediante convenio con el titular de la patente.

Cuando el titular de la patente va a permitir que terceros exploten su invención, lo podrán hacer mediante una Licencia de Explotación, que esté inscrita en el Instituto, previo convenio celebrado por las partes interesadas, legalmente. La Licencia de Explotación, es un contrato por medio del cual el titular de una patente, concede a alguien a explotar su invención sin transferirle la propiedad de la misma. Distinto sería si se tratara de una Transmisión de Derechos, en la cual se transmitiría la propiedad del título de la patente.

Por otro lado, cuando se trate de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente o de cuatro años de presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, siempre y cuando, la explotación no se haya realizado. De acuerdo con lo anterior, no se otorgará una licencia obligatoria cuando se tenga concedida una licencia contractual.

4.4. FIN DE LOS EFECTOS DE LA PATENTE DE INVENCION

La concesión que otorga el Ejecutivo a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial mediante el título de patente que le da a su titular, el derecho de explotar en exclusiva su invención que protege, está limitada por el tiempo, en virtud de que el privilegio que contiene la patente es por el término de veinte años, por lo que al transcurrir ese plazo la patente de invención caduca y el invento que protege pasa al dominio público.

La vigencia que se concede a una patente, por determinado tiempo, tiene una lógica y clara justificación, ya que por una parte se le otorga al propietario de una invención, el reconocimiento de su obra, que redituará a la humanidad beneficios inestimables, otorgándole así el derecho de explotar en exclusiva su invento por cierto tiempo, esto es, se le da una recompensa mediante el título de patente por la obra creada.

Por lo que consideramos que nuestro sistema legal de patentes equilibra los intereses del particular como propietario de la invención y de la colectividad quien se verá influenciada por los resultados de la misma, toda vez que el titular de la patente al gozar del derecho de explotar en exclusiva su invención durante determinado tiempo, obtendrá el máximo de utilidades, y al vencimiento de su vigencia, el invento pasará al dominio público. Consecuentemente, cualquier interesado en explotar la invención que protegiera la patente ahora caduca, podrá hacerlo sin que para ello requiera la autorización del titular de la patente, ya que

la invención no se encuentra bajo su dominio, sino del poder público.

La caducidad por el sólo transcurso del tiempo, es uno de los efectos más obvios por el cual una patente de invención deja de producir las consecuencias de derecho correspondientes y por lo tanto dejar de gozar de la protección jurídica que concede la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, existen otras causas que originan la caducidad, éstas son: la falta de pago para mantener vigentes sus derechos que establece la tarifa respectiva o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste y por la falta de explotación del invento.

Por lo que respecta a la falta de pago oportuno de los derechos que dispone la tarifa sobre las anualidades, éstas deberán cubrirse por cada año de vigencia de una patente, computándose a partir de la expedición del título. Ahora bien, la falta de pago oportuno de alguna anualidad de una patente, no afectará la vigencia de la misma, siempre y cuando el pago se efectúe dentro de los seis meses siguientes del plazo de gracia. De no ser así y habiendo transcurrido el plazo que para tal fin se concede, la patente sí se verá afectada y en tal caso caducará.

En relación con la falta de explotación del invento patentado, como otra causa que provoca la caducidad de la patente, manifestamos que al expedirse la patente de invención se concede un privilegio, consistente en el derecho de

explotar en exclusiva la invención protegida pudiendo efectuar dicha explotación el titular de la patente o bien un tercero previa autorización del propietario de este título.

Como en el punto anterior indicábamos, 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 y ésta será la caducidad de la patente. Lo cual estimamos justo y procedente toda vez que la explotación del invento patentado justifica plenamente, el porque de haberse concedido ese privilegio y al no explotarse la invención respectiva se otorgará una concesión infructuosa en razón de que no rendirá beneficios 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 los objetivos por los que fue concedida, ya que tal monopolio de explotación lo detentaría el titular sin permitir a otros su explotación, de allí que al no cumplirse con dicha finalidad la patente caduca y en consecuencia aquellos interesados en explotarla podrán hacerlo, en virtud de que como lo mencionábamos pasa al dominio público.

Otra de las causas que motivan la terminación de la protección y los efectos jurídicos de una patente de invención, es la nulidad, a la que hicimos

alusión en el anterior inciso.

Efectivamente, al otorgarse una patente de invención se puede incurrir en errores como por ejemplo que dicha invención no constituya ninguna novedad, que sea contraria a la moral, a las buenas costumbres, que afecte la seguridad pública, o bien que haya sido abandonada la solicitud durante el trámite, o cuando no se haya observado las disposiciones legales que para tal fin requiere la Ley de Propiedad Industrial.

Por lo tanto se puede conceder el privilegio sobre la explotación exclusiva del invento patentado aún cuando exista la posibilidad de que éste posteriormente sea nulificado, ya que al expedirse la patente, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial puede incurrir en una falta de apreciación sobre la novedad del invento, o simplemente en trámites de carácter administrativo, por lo cual al otorgarse este título se presume que es válido hasta en tanto no se compruebe su invalidez.

De lo anteriormente asentado, se desprende que la vigencia de una patente de invención está supeditada; a la temporalidad determinada por la que se concede, en nuestra legislación por el plazo de veinte años; al cumplimiento de las obligaciones que deberá realizar el titular de la patente y a la validez de la misma. En consecuencia, cuando se da el supuesto que configure la caducidad por el transcurso del tiempo, o por el incumplimiento de las obligaciones del

titular, o cuando se declara administrativamente su nulidad, la terminación de la protección y de los efectos jurídicos inherentes cesan, toda vez que no hay materia, objeto de ser protegida legalmente.

CAPITULO V

DE LOS DELITOS EN LAS MARCAS Y PATENTES

5.1. INFRACCIONES EN LAS MARCAS Y PATENTES

Como se mencionó en el capítulo anterior, en la práctica de visitas de inspección para la comprobación en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a que se sometieron los solicitantes al obtener un título de patente, si el inspector comprueba realmente que se está cometiendo una infracción o delito, asegurará en forma cautelar los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizará las investigaciones de las infracciones administrativas, que las llevará a cabo, ya sea a petición de parte, en la cual se hace la investigación únicamente si llena los

requisitos plenos de la querrela y por oficio, que puede ser formulada por cualquier persona en la que la autoridad está obligada a actuar por mandato legal, persiguiendo y castigando a los responsables, con independencia de los ofendidos.

Para conocer de los delitos e infracciones, son competentes los Tribunales de la Federación, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley.

Ahora bien, para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un Derecho de Propiedad Industrial, así como para la adopción de las medidas con respecto de las mercancías, objetos, empaques, papelería, letreros así como la prohibición de la comercialización y uso de los productos, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un Derecho de Propiedad Industrial las indicaciones y leyendas de que existe una patente en trámite o una marca registrada, o por algún otro medio haber hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un Derecho de Propiedad Industrial.

Lo anterior, es que si no acredita fehacientemente que, efectivamente se encuentran amparados sus productos, envases o embalajes, no se puede ejercitar acción penal ya que por no encontrarse debidamente registrados no se podrá

acreditar como titular de los mismos y por eso no se está violando algún derecho de patente.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 213, se consideran infracciones administrativas las siguientes:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia de propiedad industrial;

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad, o en su caso, de la fecha en que se haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una marca ha caducado o si ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento del titular, una marca registrada o semejante,

en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo, en grado de confusión, idéntico o semejante, con otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas cuando su contenido o forma sean contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, así como las que reproduzcan o imiten, sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado o municipio, sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado o monedas o billetes de banco, o cualquier medio oficial de pago, los nombres o seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados, los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, denominaciones de grupos artísticos, nombres artísticos; las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,

iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente coincida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestando por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero, que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público al error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los

servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampara la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley del Consumidor;

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

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

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

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

XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente esta;

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, las infracciones administrativas se refieren, concretamente, a la imitación, reproducción o aparentar productos ya patentados o marcas registradas, por lo que al hacerlo se les sancionará de acuerdo al daño que se causó o que se está causando, repercutiendo indiscutiblemente en el titular de la patente o marca.

5.2.DE LOS DELITOS

Algunos autores han tratado en vano de producir una definición del delito con validez universal para todos los tiempos y lugares, una definición filosófica, esencial. Como el delito está íntimamente ligado a la manera de ser de cada pueblo y a las necesidades de cada época, los hechos que algunas veces han tenido ese carácter, lo han perdido en función de situaciones diversas, y al contrario, acciones no delictuosas, han sido erigidas en delitos. A pesar de tales dificultades, es posible caracterizar al delito jurídicamente, por medio de fórmulas generales determinantes a sus atributos esenciales.

Nuestro Código Penal en su artículo 7 nos explica detalladamente la definición de delito:

" Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales...

El delito puede ser de carácter instantáneo, permanente o continuado."

Al respecto el profesor I. Villalobos, citado por Fernando Castellanos Tena nos dice:

" Estar sancionando un acto con una pena no conviene a todo lo definido; hay delitos que gozan de una excusa absolutoria y por ello no pierden su carácter de delictuoso. No conviene sólo a lo definido ya que abundan las infracciones administrativas, disciplinarias o que revisten el carácter de meras faltas, las cuales se hallan sancionadas por la ley con una pena, sin ser delitos. Y no señala elementos de lo definido, ya que estar sancionado por una pena es un dato externo, usual en nuestros tiempos para la represión y por el cual se podrá identificar el delito con más o menos aproximación; pero sin que sea inherente al mismo ni, por tanto, útil para definirlo. Una definición descriptiva, puede acumular datos o propiedades de la cosa definida, pero esos datos o propiedades han de ser tales que radiquen en el objeto que se define o se relacionen con él de manera que, a través del tiempo y del espacio, haya la certeza de que acompañarán necesariamente todos los individuos de la especie definida y, acumulados, sólo convendrán a ellos... Por lo demás, decir que el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, sugiere de inmediato la cuestión de saber por qué lo sancionan o cuál es la naturaleza de ese acto para merecer los castigos o las sanciones penales."

A este respecto, se habla de que existen algunas lagunas, ya que en el delito en si mismo, hay excusas absolutorias e infracciones administrativas por lo que para tener una definición descriptiva se deben tener datos y propiedades, para que por medio de los mismos se tenga un objeto conciso que sancione el acto o la naturaleza del mismo.

Así mismo, nuestra Ley de la propiedad Industrial nos indica cuales son considerados como delitos:

"Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a la XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

III.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad , con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y;

V.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca

por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que este no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela o a petición de parte ofendida."

5.3.DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

De acuerdo a la naturaleza de la infracción, el Instituto procederá a correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción. Se le llama presunta hasta que se compruebe lo contrario, como lo veremos más adelante.

Para proceder con lo anterior, se le otorgarán diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que estime convenientes para su defensa; pasado el término concedido por el Instituto, con base en el acta de inspección que se levantó, y si es el caso de que no se requirió por la naturaleza

de la infracción, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, se dictará la resolución que se estime conveniente.

El Instituto para la determinación de las sanciones deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción, ya que por esto determinará si una sanción amerite una multa mayor o menor; las condiciones económicas del infractor, puesto que si se encuentra en quiebra sería ilógico imponerle una multa que deberá pagar de acuerdo a lo que el Instituto estime pertinente; la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Las infracciones administrativas a las que nos referimos son:

- 1.- Multa hasta por el importe de mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- 2.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción,
- 3.- Clausura temporal hasta por noventa días;
- 4.- Clausura definitiva

5.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción , además de la multa o sin que esta se haya impuesto. La clausura definitiva procederá cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción , aunque haya cambiado de domicilio. En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas, sin que su monto no exceda del triple del máximo de las anteriores multas.

Etimológicamente reincidencia quiere decir recaída, pero en el lenguaje jurídico penal se aplica el vocablo para significar que un sujeto ya sentenciado, ha vuelto a delinquir. Hay una diferencia fundamental entre el concurso y la reincidencia; para esta se requiere que ya se haya pronunciado sentencia condenatoria por un delito anterior, mientras que el concurso no.

La reincidencia se clasifica, de acuerdo con lo que nos dice el Licenciado Castellanos Tena, se clasifica en genérica y específica . La primera existe cuando un sujeto ya condenado, vuelve a delinquir mediante una infracción de naturaleza diversa a la anterior. Es específica si el nuevo delito es en especie semejante al cometido y por el cual ya se ha dictado una condena.

Nuestra ley de la Propiedad Industria nos dice que reincidencia , para los efectos de la misma y demás disposiciones que de ella emanen , cada una de las

subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el Instituto advierte la realización de los hechos que pudieran constituir alguno de los delitos que la ley previene, lo hará constar en la resolución que emita para los efectos a que haya lugar.

En cuanto a los delitos, se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos anteriormente mencionados, podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios con motivo de dichos delitos

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las invenciones son un factor determinante en el avance industrial y por lo mismo económico de un país. El autor de estos cambios es el inventor, quien con su talento creativo permite modificar el status social, económico y político de una sociedad. Por consiguiente los derechos que emanen del instrumento jurídico que proteja una invención deberán remunerarse justamente.

SEGUNDA.- La patente de invención como uno de los instrumentos jurídicos que protege las invenciones, es una concesión administrativa que hace el ejecutivo a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial al titular de la patente, al concederle el privilegio de explotar en exclusiva el invento protegido por este título. Para su expedición implica haber cubierto los requisitos que fija la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, que sea novedoso, resultado de

una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial; así como cubrir el pago de los derechos que por este concepto se fija.

TERCERA.- El derecho de explotar en exclusiva el invento protegido por la patente de invención, es característica propia de este instrumento jurídico, no obstante que éste es un derecho, a la vez implica una obligación, ya que la falta de explotación del invento produce un efecto negativo, la caducidad, efecto que considero 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 llegan a afectar aspectos económicos y sociopolíticos. En consecuencia, no podrá protegerse jurídicamente el derecho exclusivo de la explotación de un invento si éste no está siendo explotado y así satisfaciendo la demanda del mercado nacional e internacional.

CUARTA.- La obligación que tiene el titular de la patente de invención en explotar el invento protegido por este título, tiene un carácter extensivo, en virtud de que no necesariamente el titular de la patente debe explotarlo, sino que también podrá hacerlo quienes se interesen por ello y quienes sean autorizados por el titular, obligación que al transmitirse mediante la Licencia de Explotación a un tercero, el titular de la patente cumple con el objetivo por el cual se le

concedió la patente de invención, toda vez que se están satisfaciendo las necesidades que demanda el interés público, lo cual estimo favorece al propietario de la patente, ya que por este concepto obtendrá regalías y al cumplir con la explotación de su invento, aún siendo a través de un tercero su patente no caducará.

QUINTA.- La patente de invención, como uno de los instrumentos jurídicos que protegen los derechos que en exclusiva tiene su titular, da seguridad, confianza, y propicia con ello mayor participación a los empresarios preocupados por el avance tecnológico, ya que el titular de la patente de invención disfruta en exclusiva de la explotación del mismo mediante el pago de las regalías que se fijan en el convenio sobre la Licencia de Explotación.

SEXTA.- Por lo que la patente de invención equilibra los intereses entre la colectividad quien recibe los beneficios de determinado invento y el titular de esta figura jurídica, ya que al término de veinte años la invención protegida pasa al dominio público y en consecuencia caduca el derecho exclusivo a la explotación del invento del cual venía gozando su titular.

SEPTIMA.- El Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, como

autoridad administrativa y organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y diversas instituciones públicas, privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, se encarga de proteger y fomentar los derechos de propiedad industrial así como al otorgamiento y uso de las patentes y expedición de las mismas para cada una. Para esto el titular debe haber cubierto los requisitos que marca la propia Ley.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarez Soberanis Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A., Av. República Argentina 15, México 1979.

Amor Fernández Antonio. La Propiedad en el Derecho Internacional. Ediciones Nauta, S.A. Río Rosas 57. Barcelona 6. Madrid España.

Breuer Moreno, P. C. Tratado de Patentes. Editorial Abelardo-Perrot.

Correa, Carlos M, Alberto Bercouitz, Salvador V. Vergel. Biotecnología y Patentes; Revista del Derecho Industrial. Enero- abril 1990.

Correa, Carlos M, Paulo Roberto de Almeida, Rafael Pérez Miranda, Jaime

Álvarez Soberanis. Transferencia de Tecnología.

Díaz, Luis T. Muller. Derecho de la Ciencia y la Tecnología de Desarrollo.
Editorial Porrúa; México 1995.

Goldstein, Mabel. Derecho de Autor; Editorial la Rocca

Hernández Millares Jorge. Compendio de Historia Universal. Editorial Patria,
S.A., México, D.F. 1963.

Hunter Alex. Monopolio y Competencia. Editorial Tecnos, S.A., 1974
Madrid, 9.

Jalife Daher Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial
Sista., México 1998.

Morse Dean y Aaron W. Warner. La Innovación Tecnológica y la Sociedad.
Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México, 1967.

Nadal Egea Alejandro. Instrumentos de Política Científica y Tecnológica en

México. El Colegio de México, 1ª Edición, México 1977.

Penrose Edith T. La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Siglo XXI Editores, S.A. Traducción de Clementina Zamora, México 1974.

Pérez Miranda Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Editorial Porrúa, S.A., Av. República Argentina 15. México, 1994.

Sepúlveda Cesar. Derecho Internacional. Editorial Porrúa, S.A., Av. República Argentina 15. México 1978.

Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Librería de Manuel Porrúa, S.A., 5 de Mayo 49, México 1, D.F.

Serrano Migallón, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Editorial Porrúa; México 1992.

S. Wionczek Miguel. Política Tecnológica y Desarrollo Socioeconómico.

W. Zimmermam Erich. Recursos Industriales del Mundo. Editorial Fondo de Cultura Económica., México 12, D.F.

LEYES Y REGLAMENTOS

- 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 2.- Ley de Invencciones y Marcas (abrogada)
- 3.- Código Civil para el Distrito Federal.
- 4.- Código de Procedimientos Civiles
- 5.- Ley de la Propiedad Industrial.
- 6.- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
- 7.- Código Penal del Distrito Federal.
- 8.- Ley Federal del Trabajo.

TRATADOS INTERNACIONALES

1.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

2.- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.