

300609

1  
2ej



**UNIVERSIDAD LA SALLE**

ESCUELA DE DERECHO

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA U. N. A. M.

**LA PRORROGABILIDAD DE LAS  
PATENTES DE INVENCION**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**TESIS PROFESIONAL**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

**MARIA PATRICIA ABRAHAM CHARTUNI**

DIRECTOR DE TESIS: LIC. ALFONSO SAENZ RAMIREZ

MEXICO D. F.

1992



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está 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.

# VIGENCIA Y PRORROGABILIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION.

---

## I N D I C E .

---

### I N T R O D U C C I O N .

#### CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS.

---

1.1.	Florenca.....	2
1.2.	Venecia.....	3
1.3.	Inglaterra.....	4
1.4.	Francia.....	6
1.5.	Estados Unidos de Norteamerica.....	9
1.6.	México.....	10

#### CAPITULO II. PROPIEDAD INDUSTRIAL.

---

2.1.	Concepto.....	23
2.2.	Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.....	26
2.3.	Clasificación.....	28
2.4.	Creaciones Nuevas.....	28
2.4.1.	Patentes de Invención.....	28
2.4.2.	Modelo de utilidad.....	29
2.4.3.	Diseño Industrial.....	29
2.4.3.1.	Dibujo Industrial.....	32
2.4.3.2.	Modelo Industrial.....	33
2.5.	Signos Distintivos.....	34
2.5.1	Marca.....	34
2.5.1.1.	Concepto de Marca.....	36
2.5.1.2.	Clasificación de las Marcas.....	37
2.5.1.3.	Funciones de las Marcas.....	37
2.5.2.	Denominación de Origen.....	40
2.5.2.1.	Concepto y Distinción entre Indicación de Procedencia y Denominación de Origen.....	42
2.5.2.2.	Denominaciones de Origen en el Extranjero que no lo son en el País de Origen.....	43
2.5.2.3.	Denominaciones Geográficas que no constituyen Denominación de Origen.....	44
2.5.3.	Avisos Comerciales.....	44
2.5.4.	Nombre Comercial.....	45
2.6.	Competencia Desleal.....	49

CAPITULO III. PATENTE DE INVENCION.

3.1.	Fundamento Constitucional y Legal.....	55
3.2.	Concepto de Invención.....	56
3.3.	Concepto de Patente.....	59
3.4.	Clases de Patentes .....	61
3.5.	Naturaleza Jurídica de la Patente.....	62
3.6.	Justificación de la Patente.....	65
3.7.	Derechos del Inventor.....	67
3.8.	Obligaciones del Inventor.....	77
3.9.	Clases de Licencias.....	79
3.9.1.	Licencia Voluntaria.....	79
3.9.2.	Licencia Obligatoria.....	80
3.9.3.	Licencia de Utilidad Pública.....	81
3.10.	Requisitos para la Obtención de la Patente.	82
3.10.1.	Requisitos Materiales.....	82
3.10.1.1.	Novedad de la Invención.....	83
3.10.1.2.	Resultado de una Actividad Inventiva.....	84
3.10.1.3.	Caracter Industrial.....	85
3.10.2.	Requisitos Formales.....	86
3.11.	Procedimiento para la Obtención de la Pa - tente.....	86

CAPITULO IV. VIGENCIA Y PRORROGABILIDAD DE LAS PATENTES DE  
INVENCION.

4.1.	Nulidad de la Patente de Invención.....	93
4.2.	Caducidad de la Patente de Invención.....	98
4.3.	Expropiación de la Patente de Invención....	100
4.4.	Problemática de Vigencia y Prorrogabilidad en la Legislación Vigente.....	103
4.4.1.	Artículo 23 de la Ley de Fomento y Potec -- ción de la Propiedad Industrial.....	104
4.5.	Necesidad de Reformar la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.....	106

CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFIA.

## I N T R O D U C C I O N

## I N T R O D U C C I O N .

Intrinseco a la naturaleza humana ha existido un espíritu creativo con la finalidad de superar su condición, tratando de obtener así mayor perfeccionamiento, pero con la desventaja de que al principio estas invenciones no tenían ninguna protección jurídica.

Sabemos que las invenciones han alcanzado su desarrollo y difusión a través de un proceso lento y largo.

Desde tiempos remotos los legisladores, se dieron cuenta que era necesario proteger a la persona que realizara un invento, con el objeto de que se le reconociera al inventor la ventaja de explotar su hallazgo, y así se creó la patente.

La patente de invención, desde que apareció en el mundo ha servido de incentivo y de gran impulso a la creatividad humana, puesto que su función es la de proteger al inventor, otorgándole un derecho exclusivo de explotación del invento.

Cualquier persona, que considere que ha realizado un invento, tiene el derecho a pedir que se le otorgue el título correspondiente, que es la patente de invención, la cual implica su explotación en exclusiva, y así gozar de la protección jurídica que se le otorga.

Actualmente sabemos que el dueño de una patente de invención, tiene la facultad de permitir a otros que exploten su invención, así mismo tiene el derecho a la paternidad de la misma, esto es, a ser reconocido como el inventor para siempre.

Existe sin embargo en la legislación vigente un plazo de veinte años improrrogables para explotar en forma exclusiva la patente de invención.

Considero que debe realizarse una modificación a nuestra actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por lo que se refiere a la vigencia y prorrogabilidad de las patentes de invención, para lo cual analizaremos su regulación jurídica - histórica, la propiedad industrial, patente de invención y finalizando con la justificación a la ampliación de la vigencia y prorrogabilidad de la misma.

## CAPITULO I

### ANTECEDENTES HISTORICOS

## C A P I T U L O I

### ANTECEDENTES HISTORICOS.

Podemos decir que es en Mesopotamia y Egipto donde encontramos las comunidades humanas más organizadas de la antigüedad.

El hombre civilizado hace su aparición en Mesopotamia, de ésta manera se dieron las primeras invenciones, considerando a la invención de la escritura como el fin de la barbarie y el principio de una nueva sociedad.

Por lo que se refiere a la tutela de los derechos de los inventores en ésta época no encontramos ninguna protección jurídica a sus invenciones, ya que el comercio y la propia industria tenían como base el trabajo de los esclavos; así mismo tenemos que la actividad industrial era una corporación con poder absoluto y ésto traía como consecuencia que todo nuevo procedimiento técnico, toda invención y toda nueva regla de trabajo quedase bajo el monopolio de la misma corporación.

Posteriormente de los monopolios corporativos tenemos la aparición de los soberanos y éstos al tener todo tipo de autoridad, empiezan a conceder privilegios a los inventores, y éste consistía también en un monopolio de explotación.

La noción y concepto de conceder derechos exclusivos a los inventores se dió en los siglos XV y XVI.

#### 1.1. Florencia.

En la república de Florencia, en el año de 1421 encontramos el primer derecho otorgado a un inventor en exclusividad dado por el gobierno a Filippo Bruelleschi, dándole éste privilegio, para que de

ésta manera, realizara un trabajo artistico en ingenieria, en especial para la construcción del Domo de la Catedral en Florencia. Dicho invento consistia en una barcaza equipada de una grúa para el transporte de marmol.

Filippo Bruelleschi rechazaba hacer ésta máquina para que el fruto de su ingenio y experiencia no pudiese ser robado por cualquier persona, por tanto se le otorgó dicho privilegio; dándole derechos exclusivos de una clase particular por un período de tres años, y ninguna persona podia utilizar el invento.

#### 1.2. Venecia.

La introducción de la imprenta en 1450 en Europa resaltó la necesidad de un sistema de patentes que fué introducido por primera vez en Venecia, ya que a los inventores les daban el privilegio monopólico con tal de estimular la invención.

"En 1474, según el historiador Romanin, la República de Venecia prometia privilegios por diez años a los inventores de nuevas artes y máquinas. Se le ha llamado "La Primera Ley de Patentes" y se sabe que fueron otorgados o solicitados cerca de cien privilegios para inventos industriales, entre los años de 1475 y 1550; o sea que la Venecia del siglo XV poseyó un sistema bastante bien desarrollado de patentes para los inventores; parece que la utilidad y novedad del invento eran consideraciones importantes para otorgar un privilegio y se exigia al inventor que pusiera en practica su invento dentro de un término determinado." (1)

-----  
(1) Penrose Edith T, La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Pag. 6.

Bajo este sistema veneciano que operó cerca de cien años, se le otorgó una patente a Galileo en 1592 por inventar una máquina para elevar agua e irrigar la tierra.

### 1.3. Inglaterra.

La primer patente que se dió en Inglaterra fué en el año de 1552, el abuso que de ella se hizo mediante la concesión de monopolios indiscriminadamente como un método fácil de conseguir dinero por parte de la corona.

"Hasta la década de 1570, los monopolios de patentes eran otorgados principalmente para alentar la innovación y la invención. Si bien el deseo de estimular la introducción de nuevas artes siguió siendo una importante razón para otorgarlos, después de esa época otras razones adquirieron rápidamente mayor importancia. La concesión de un monopolio era una manera fácil de recompensar a los favoritos, de asegurar la lealtad de personajes prominentes a la Corona, de obtener dinero y de establecer un control central sobre la industria: bajo Isabel y Jacobo I, se usó cada vez más con estos propósitos.

El clamor público en contra de los privilegiados monopolios restrictivos era fuerte y persistente, ya que abarcaban a artículos de uso común, como la sal, los aceites, el vinagre, almidón, nitrato, etc. De acuerdo con éstas primeras concesiones, los propietarios de las patentes tenían un extenso poder de control; podían registrar los locales y decomisar las mercancías de los supuestos infractores. Con frecuencia éstos poderes eran ejercidos con considerable violencia, despotismo e irresponsabilidad, lo que intensificaba el resentimiento popular en contra de todo el sistema. En muchos casos, no se fingía que la concesión buscara el bienestar público.

El otorgamiento de patentes para estimular la industria y con vistas al bienestar público fué reconocido como parte de las prerrogativas reales; los monopolios contrarios al interés nacional y sin ninguna "consideración a la opinión pública" se creaban violando el derecho consuetudinario; de aquí que muchas de las patentes dadas por Isabel fueran ilegales, pero objetarlas era un acto peligroso, susceptible de ser interpretado como una falta de respeto a las prerrogativas de la reyna, y merecedor de las severas penas impuestas en la Corte "por desacato a nuestros reales mandatos". Sin embargo, en 1601 la rebeldía de la Cámara de los Comunes llegó a tal punto que la reyna, para evitar una acción en su contra, emprendió la reforma del sistema, aboliendo los monopolios más odiosos y sometió a los demás al criterio del derecho consuetudinario. Casi inmediatamente, con el famoso Case of Monopolies, Darcy vs. Allin (1602), se objetó la patente para la importación, venta y fabricación de naipes. La sentencia en éste caso finalmente estableció que, según el derecho consuetudinario, las concesiones exclusivas para ejercer un comercio con fines de lucro privado se oponían a la "libertad y beneficio de los súbditos", y eran contrarias a ese derecho. Así mismo, no había duda acerca de la legalidad de las concesiones que favorecían el "bien público".

El fracaso de Jacobo I para ajustar sus concesiones de monopolios al derecho consuetudinario, hizo necesario el Estatuto de Monopolios de 1623, que reafirmó esencialmente la doctrina establecida en Darcy vs. Allin. En virtud del estatuto los monopolios fueron declarados nulos según el derecho consuetudinario y se disponía que se debía indemnizar a las personas que hubieran sido perjudicadas por

ellos.

Este Estatuto ha sido llamado la Carta Magna de los Derechos del Inventor, no porque iniciara la protección de la patente de inventor, sino porque fué la primera ley general de un Estado moderno, que estableció el principio de que solo al "verdadero y primer" inventor de una nueva manufactura debía otorgársele un monopolio de patente"(2)

Por medio de la ley de 1624 el parlamento puso fin a esa práctica tiránica, aprobando el Estatuto de los Monopolios que prohibía el monopolio de cualquier cosa que no fuera una nueva invención, acabó con los abusos, pero dejó a la Corona en libertad para conceder derechos exclusivos bajo patente de privilegio por no más de veintiun años.

#### 1.4. Francia.

En Francia por lo que se refiere a las patentes de invención, en sus inicios fué una historia similar a la inglesa, ya que se concedían favores reales, caprichosos y arbitrarios, y que al paso del tiempo se convirtieron en un sistema regulado que se dió como una excepción a la supresión general de los monopolios otorgados por el mismo Estado.

"Como en el resto de la Europa medieval, la vida económica y política estaba organizada sobre la base de grupos. Los individuos vivían y trabajaban bajo las reglas y como parte de las corporaciones municipales, gremios de artesanos y gremios de comerciantes, que eran regulados en distintos grados por la Corona. La importancia de las corporaciones variaba de oficio a oficio; pero el control que ejercían sobre las actividades industriales y comerciales era reforzado y ampliado por las acciones de la Corona, que no sólo trataba de

-----  
(2) Idem. pp. 9, 10.

regularlo, sino de usarlo como un medio para ampliar la autoridad real. En muchos casos la acción de la Corona eliminaba serios abusos y moderaba el irresponsable despotismo local; en éste sentido se puede hablar de "la alianza entre la realeza y el desarrollo de los derechos individuales".

Sin embargo, la dificultad con ésta última interpretación estriba en que esas acciones "liberalizantes" de la Corona en parte fueron obligadas por sus propios actos anteriores. En la última mitad del siglo XVII bajo Luis XIV, por ejemplo, al tratar Colbert de reconstruir las finanzas e incrementar el poder y la fuerza económica del Estado francés, aumentó ampliamente la regimentación burocrática de la vida económica. Al mismo tiempo, se hicieron excepciones a las estrictas regulaciones y fueron en tales excepciones en la que los inventores e innovadores tuvieron que buscar apoyo." (3)

Para el año 1673 en París solo existían sesenta gremios legalizados, los cuales cubrían un número muy reducido de los negocios referentes a la ciudad.

La monarquía se esforzaba desmedidamente en incrementar su control sobre la industria, por medio de reglamentos y edictos y logró crear una estructura muy rígida por medio de la cual debía operar la industria.

"Por consiguiente, el Estado tuvo que establecer un sistema doble, con el objeto de permitir la innovación; ésto, en sí mismo, creaba un conflicto. Los gremios se opusieron frecuentemente a las patentes de inventores, y el sistema según el cual los parlamentos podían alterar los términos de las patentes del rey, permitía que los

-----  
(3) Idem. Pag. 11

intereses creados manifestaran su oposición en una forma efectiva. No hubo una política general que hiciera distinción entre los privilegios de los inventores y los otros privilegios otorgados por la Corona, sino hasta 1762. Ese año un edicto del rey estableció por primera vez algunas reglamentaciones referentes a la concesión de los privilegios del inventor; el período por el que eran otorgados se limitó a quince años, no se podían heredar, se requería la prueba de su utilidad y era obligatorio que se les trabajara. El propósito de éste edicto no era tanto estimular a los inventores, como eliminar algunos abusos que rodeaban a la concesión de los privilegios de inventor.

La agitación en contra de las rígidas reglamentaciones monopolísticas y del control de la industria siguió aumentando a lo largo del siglo XVIII. En 1776, se suprimieron las corporaciones con el famoso edicto de Turgot, que fué derogado casi inmediatamente y su autor destituido. Sin embargo, la revolución de 1789 tuvo como resultado la abolición de las viejas reglamentaciones de los gremios y se libero al comercio y a la industria de viejas restricciones." (4)

Los inventores fueron liberados de las reglamentaciones, cuando los revolucionarios se deshicieron de la Corona y los privilegios gremiales como parte del antiguo régimen.

En 1791 los principios del decreto ingles del año 1623, pasaron a formar parte de la Ley Francesa de Patentes de Invención, pero ésta era más amplia ya que afirmaron el principio de que se considerarían atacados los derechos del hombre si un descubrimiento industrial no se considera como propiedad de su descubridor, ésto es que existía un derecho absoluto de propiedad sobre los descubrimientos industriales

-----  
(4) Idem. pp. 12, 13.

que hiciera cualquier persona.

#### 1.5. Estados Unidos de Norteamérica.

Varios gobiernos de las colonias otorgaron privilegios exclusivos a los inventores y también algunos elaboraron disposiciones legales especiales para ellos. Se otorgaron privilegios de monopolio no solamente para los inventos nuevos sino que también para las innovaciones extranjeras.

"Por otro lado, algunas veces se previno específicamente en contra de los abusos de esos privilegios, como los ocurridos en la Inglaterra isabelina. En 1641, la legislatura de Massachusetts decretó: "no se otorgara o permitiera ningún monopolio entre nosotros, sino solo a los nuevos inventos que sean provechosos para el país y eso solo por un corto tiempo". Connecticut adoptó una ley similar en 1672.

En el siglo XVIII, varias colonias otorgaron numerosas patentes de privilegio, algunas para inventores y otras para el establecimiento de industrias nuevas.

Este sistema para alentar la importación de industrias nuevas desapareció gradualmente y solo sobrevivió la propia patente de invención en la Constitución Federal. Es evidente que la ley y la práctica inglesas tuvieron una gran influencia en las colonias, pero la relación entre el derecho inglés y el de las colonias no fué muy clara; la conveniencia de recompensar a los inventores e innovadores mediante el método del monopolio era ampliamente aceptada en los Estados Unidos antes de que se estableciera el gobierno federal." (5)

-----  
(5) Idem. Pag. 14.

En 1790 el Presidente George Washington firmó la primera Ley Federal de Patentes. En 1836 se instaló una oficina de patentes con el fin de proporcionar medios autorizados para sancionar la utilidad y novedad de cada demanda.

#### 1.6. México.

En el siglo XVI México tuvo una gran trayectoria por lo que hace al campo de la invención en todos los ámbitos, y sobre todo en las artes mecánicas.

En la Nueva España al surgir la minería, los conquistadores y los emigrantes tenían la idea firme de hacer fortuna y de ser un trabajo manual detestado por los indígenas, la minería se convierte en una actividad noble, por el escalamiento social y sobre todo económico que se le dió.

Tuvieron la necesidad de crear mejores condiciones de trabajo mecánico, para salvar de la banca rota a la naciente minería, ésto despertó entre los mineros el deseo de demostrar que era posible suplir de alguna forma esa grave deficiencia que imperaba en esos momentos.

Los artefactos y herramientas mineras, aunque usados en jornadas completas eran escasos y defectuosos. Los maestros mineros aunque percatados de la bondad de las minas, sabían que solo existía un remedio para ésta situación, que era el de construir algunos artefactos mecánicos adaptados al medio, traerlos de Europa o bien inventar formas más simples.

El primer inventor del que se tiene noticia en la Nueva España fué un minero castellano llamado Miguel Pérez Alemán, quien el 20 de febrero de 1544 tras de haber presentado una relación al virrey

Antonio de Mendoza a través del tesorero Julio Alonso de Sosa, proponía: dar una nueva invención para hacer ingenios con barquines y hacer fundir mejor los metales de plata, y que sería útil y provechoso a todas las personas que tuvieran minas.

Miguel Pérez Alemán obtuvo del virrey Antonio de Mendoza un privilegio; éste fué el primer privilegio registrado que se concedió a una invención para que por tiempo de dos años hiciera los inventos para fundir metal. Esta es la primer patente de invención en México.

Miguel Pérez Alemán abrió una brecha firme, "no solo en el campo de la invención, sino en una de las atribuciones virreynales, como era la de otorgar mercedes o privilegios a nombre del rey, cuando en cierta forma los orgullosos peninsulares no habían previsto que esos privilegios también podían ser concedidos a los inventores y menos aun a los de las Indias.

En la Nueva España la concesión de privilegios de protección, uso y comercialización de los inventos, específicamente mecánicos, desde muy temprano estuvieron relacionados con las concesiones en la explotación minera. Los virreyes ejercían la amplia potestad de concederlos a nombre del rey. No obstante, cuando el inventor no quedaba conforme tenía amplio derecho de acudir directamente por escrito ante el rey, como en efecto algunas veces aconteció, según se desprende de las numerosas solicitudes elevadas a la real Cancillería de Indias.

Fuó el abogado Francisco Xavier Gamboa quien en 1783, al redactar las Reales Ordenanzas de Minería de acuerdo con el Tribunal de éste ramo, estipuló en uno de sus artículos la reglamentación que debía seguirse al presentar inventos mineros que eran susceptibles de

ser protegidos por el privilegio real. El artículo 17, título 18 de estas Ordenanzas, disponía que los "inventores de máquinas o arbitrios los manifestaran en proyecto para demostrar y calcular su utilidad". Esta manifestación podía hacerse de tres maneras: "Detallando menudamente las circunstancias y efectos de la invención; presentando un modelo (o maqueta) o plan (dibujo) que los haga comprender, o ambas cosas que es lo que mejor conduce a la claridad". Esta reglamentación dió pauta a dictaminar sobre la novedad de la invención, a ordenar exámenes que debían ejecutarse para comprobar su utilidad, y concluir cual debía de ser el lapso para otorgar el privilegio o patente." (6)

La fiscalía civil de la Real Hacienda tenía a su cargo estudiar las concesiones de privilegios y posteriormente recomendarlas al virrey, se basaban en el criterio de las Ordenanzas de Minería que constituyeron la legislación propia en materia de la invención. Esta fiscalía civil de la Real Hacienda a pesar de su interés por fijar los gravámenes tributarios, consideraba que el sistema de privilegios ocasionaba daños al público que los usaba, y que también frenaba la industria y el cultivo del ingenio.

Al finalizar el siglo XVIII, los síndicos de la fiscalía civil de la Real Hacienda estaban en total desacuerdo en conceder cualquier tipo de privilegio o monopolio, ya que no era lo mismo cobrarle solamente al privilegiado por la concesión aunque éste tributo fuera alto, que cobrárselo a varias personas por el uso. Esto lo constataron de un modo evidente, cuando en el año de 1809 el hilandero José María del Valle presentó una solicitud de privilegio por veinte

-----  
(6) SANCHEZ FLORES, Ramón., Historia de la Tecnología y la Invención en México, pp. 245, 246 y 247.  
-----

años por una devanadera de seda, a pesar de que el artefacto era útil los jueces hacendarios se negaron a otorgarle la concesión, no solamente por los veinte años de privilegio que solicitaba sino que también a otorgar más privilegios.

"A partir de esas fechas no volvieron a concederse privilegios exclusivos sobre supuestas invenciones, si bien esto no retrajo a los creativos e ingeniosos, hasta cierto punto opuestos a los introductores y gente de industria, quienes veían en los privilegios una gran ganancia por la exclusividad y por el poder que ello otorgaba. Esta actitud radical, como es de suponerse, se convirtió en un arma de dos filos: por una parte, las invenciones consideradas de primera necesidad, hasta entonces privilegiadas, se convirtieron en instrumentos emancipadores ya que todos podían usar de ellos; por otra parte, los inventores de artefactos y máquinas que solo podían ser adquiridas por las manufactureras textiles o explotaciones mineras, se negaban a ofrecer sus obras al carecer de la justa satisfacción de ser recompensados pública y económicamente.

El 2 de octubre de 1820, las Cortes Españolas expedían El Decreto para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria, legislación que vino a frenar el caos existente en el campo de la propiedad intelectual e inventiva en España y las colonias.

Este decreto fué de gran importancia para México, que si bien ya se había independizado de España, lo adoptó y mantuvo vigente hasta 1832 en que fué derogado por una nueva legislación. Los artículos de ésta ley de 1820, que fueran adoptados de legislaciones vigentes en varios países europeos, colocaban al inventor en el justo nivel de su importancia intrínseca ante la ley. Esta contemplaba, entre algunos

de sus artículos, lo siguiente: todo el que inventase, perfeccionase o introdujese un ramo de industria tenía derecho a su propiedad; el gobierno no examinaba si los inventos, perfecciones o introducciones fuesen o no útiles, sino en el caso que contrariasen otras leyes; el inventor tenía derecho a que se guardara sigilo sobre su invento si así lo deseaba; tenía derecho a un certificado de invención que le amparaba por diez años; podía mejorar su invención sin perder los derechos adquiridos; en caso de semejanza con otro invento registrado prevalecía el derecho del presentado en primer lugar; los certificados de invención eran nulos sobre formas, proporciones o adornos; el propietario de la invención podía ceder su derecho todo o en parte, unirse en sociedad, venderlo, permutarlo o contratarlo en los términos establecidos por las leyes de contratos; el inventor tenía el derecho de perseguir ante los tribunales a los que turbasen el uso exclusivo de su propiedad; y en el caso de los que preparaban una invención, podían ampararla temporalmente antes de su registro, con un simple certificado cuya vigencia no era mayor que un periodo de seis meses.

Esta ley, por otra parte, definía por primera vez al inventor, que en el criterio de la época era: aquel que hace por primera vez una cosa que hasta entonces no se había hecho, o se había hecho de otro modo; y por mejorador: al que añade, quita o varía algo esencial a las invenciones con el objeto de hacerlas más útiles. Por consiguiente señalaba uno de los artículos será inventor el que idee una máquina, aparato o procedimiento desconocido; lo será también el que haga la aplicación de las invenciones a mecanismos o métodos ya conocidos" (7)

-----  
(7) Idem. pp. 250, 251.

Cuando México abre sus puertas al mundo en 1823, se le presenta un grave problema, ya que en la gran variedad de herramientas, artefactos y máquinas, así como de métodos y procedimientos de otros países que llegaron eran adaptados con grandes dificultades.

"En esos años una simple innovación, reacomodo o el mismo establecimiento de las técnicas extranjeras, se llegaba a calificar indebidamente de invención por los menos apercibidos. De ahí que en 1823 el Gobierno del Poder Ejecutivo formado por Nicolas Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro C. Negrete, a falta de instrucción jurídica y sin más norma que la Ley de Patentes de 1820, otorgara facultades al ministerio de Gobernación para seguir una norma sobre los derechos de propiedad de los inventos y perfeccionamiento de industrias que regularía el estudio de los privilegios por invención o simple introducción que debería conceder el Ejecutivo.

A partir de la segunda década del siglo XIX aumentó considerablemente el número de solicitudes de patentes de invención, lo que vino a crear la necesidad de reformar continuamente la legislación que amparaba la propiedad intelectual e industrial.

Fué Lucas Alamán, como celoso promotor e investigador de los acontecimientos de la industria naciente en el país, quien se percató de la necesidad de normar y reglamentar, de acuerdo con las necesidades y condiciones del país, la concesión de privilegios y patentes a los creadores de nuevos instrumentos o procedimientos de trabajo en cualquiera de los campos de la actividad humana. Después de varias proposiciones para modificar o abolir el Decreto de las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, ya considerado obsoleto,

una comisión del Congreso se dedicó, a petición de Alamán, en estructurar un proyecto de ley apegado a la realidad vigente.

El 7 de marzo de 1832, durante el gobierno de Anastasio Bustamante, el Congreso General decretó la Ley sobre Privilegios Exclusivos a los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria. En uno de sus artículos más notables, destacaba la protección del derecho de propiedad intelectual e industrial en todos los Estados de la Federación; y estipulaba que el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores estaría encargado de otorgar las patentes; el gobierno no juzgaba si eran o no útiles las invenciones o mejoras; la vigencia de la patente cubría durante diez años a las invenciones y durante seis a los de perfeccionamiento; una patente de invención no era alterada por la concedida al perfeccionador del mismo invento; se hacían públicos los inventos en una Gaceta o periódico oficial, pero se dejaba en libertad al inventor que desease no se publicara." (8).

El 14 de abril de 1832 se otorgó a Juan Andrés Velarde el primer privilegio comprobable sobre una invención autenticada por Lucas Alamán entonces Ministro de Relaciones.

Esta ley simplificaba a la anterior, pero seguía conteniendo lagunas por lo que se refiere a la concesión de privilegios y sobre todo por la elasticidad con que la autoridad manejaba los términos de invención y mejora.

Represento varios problemas y confusiones el que se le diera la facultad de otorgar los privilegios a las autoridades del Ministerio de Relaciones, ya que se vieron en la necesidad de reglamentar la Ley

-----

(8) Idem. pp. 291, 376 y 377.

de 1832. Esta reglamentación fijó las reglas que debían observarse para la obtención de privilegios exclusivos, ésta se expidió el 12 de julio de 1852.

El Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio instituido por la Ley del 22 de abril de 1853, le fueron delegadas entre otras funciones "las medidas conducentes al fomento de todos los ramos industriales, en todas líneas, considerándose como estímulo indirecto la expedición de patentes y privilegios y las exposiciones públicas de la industria agrícola, minera y fabril." (9).

Al ser el Ministerio de Fomento el encargado de controlar y extender las patentes y privilegios, se creó una oficina llamada Sección Segunda, la cual quedó modificada el 5 de febrero de 1857, cuando en la Constitución se facultó al Congreso para conceder privilegios por tiempo limitado a los inventores y perfeccionadores; ésta medida aumentaba las facultades del Congreso y doblaba su actividad ya que tendría que estudiar y atender a la concesión de patentes y privilegios además de tener tareas de orden político y social; por lo que existió tardanza en la resolución de las solicitudes, convirtiéndose esto en un caos, por lo que el Ministerio de Fomento, solicitó en noviembre de 1881 una reforma constitucional al artículo 72 fracción XXVI para que se trasladara al Poder Ejecutivo ciertas facultades del Congreso con lo cual se reformaba a su vez el artículo 85. Esta reforma prosperó y fue sancionada el 2 de junio de 1882, y así nuevamente el Poder Ejecutivo delegó sus funciones al Ministerio de Fomento.

En 1882 el Ministro Carlos Pacheco propuso un proyecto de ley

-----  
(9) Idem. p. 292.

para reglamentar el artículo 28 de la Constitución en materia de privilegios exclusivos el cual no prosperó, sino hasta el 7 de junio de 1870, cuando el Congreso decretó la primera ley completa y bien fundamentada sobre la propiedad industrial en México, "la cual en sus IX capítulos y 24 artículos contemplaba cambios radicales en la materia. Entre los más señalados deben mencionarse: la posibilidad de privilegiar todo descubrimiento, invención o perfeccionamiento que tuviera por objeto un nuevo producto industrial, un nuevo medio de producción o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado o un producto industrial. También eran patentables los productos químicos y farmacéuticos. Los derechos de patente mexicanos eran independientes de los otorgados en el extranjero; se precisaba que el objeto de la patente era el de privar a toda persona, sin permiso del propietario de la misma, del derecho de producir industrialmente el objeto de la invención, de ponerlo en el comercio y de venderlo. Semejantes eran las disposiciones relativas a las máquinas: los efectos de la patente no eran extensivos a los objetos y productos en tránsito o en aguas territoriales; existía el plazo de un año para que el inventor solicitase patente de perfeccionamiento; las patentes se otorgaban por veinte años y podían ser prorrogadas por cinco años más en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo; la Secretaría de Fomento era la encargada de otorgar las patentes; las solicitudes se publicaban en el Diario Oficial y las concedidas en un libro especial.

Después de haberse producido cambios en la legislación de marcas industriales (1897), se comenzó a estudiar la posibilidad de emprender

la más dúctil y moderna legislación sobre patentes de entonces. Después de varios estudios y compulsas con leyes extranjeras, el Congreso autorizó al Ejecutivo por la Ley del 28 de mayo de 1903 a reformar la legislación sobre patentes de invención, marcas de fábrica y demás rubros de la propiedad industrial, específicamente para que las patentes se concedieran sin examen previo en cuanto a la novedad y utilidad, y sin responsabilidad para la nación.

Esta facultad dada al Ejecutivo permitió la elaboración de la Ley expedida el 25 de agosto de 1903, y que comenzó a regir el 10. de octubre de ese año. Era una legislación de especial importancia ya que preveía los nexos con legislaciones de otros países en cuanto a tratados internacionales. No hacía obligatoria la explotación de una patente, pero si pasados tres años no se aprovechaba industrialmente dentro del territorio o se suspendía su explotación, la oficina de patentes podía conceder licencia a terceras personas para explotarla; se normaba el respeto absoluto al pago de ganancias o regalías de explotación; y establecía que una patente de invención podía ser expropiada por el Ejecutivo por causa de utilidad pública, previa indemnización.

Desde 1899 México tenía suscritos tratados bilaterales con países extranjeros en materia de patentes y marcas. El primer tratado (16 de mayo de 1899) se celebró con Alemania, y protegía marcas de fábrica y comercio. Siguió el del 17 de septiembre de 1900 establecido con Francia sobre patentes de invención y marcas en general. Fué de significativa importancia la fecha en que México se adhirió el 10. de junio de 1903 a la Unión Internacional para la Protección de la

Propiedad Industrial. Posteriormente acudió ya como miembro, a la Reunión Técnica Internacional sobre la propiedad industrial celebrada en la ciudad de Berna el 10. de agosto de 1904. En junio de 1911 participó México en la tercera Convención para la Protección de la Propiedad Industrial, celebrada en la ciudad de Washington, y se adhirió a las modificaciones de la primera convención de París de 1883." (10).

Después de la Revolución Mexicana, se expiden las Leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, el 27 de julio de 1928. Por lo que hace a las patentes, éstas se despachaban con un examen practicado sobre las solicitudes de patentes. El reglamento de ésta Ley fué publicado pocos meses después; era minucioso y complementaba la Ley; ya que cubría algunas deficiencias normativas.

La Ley de Propiedad Industrial de 1943, está influenciada por la revisión de Londres, hecha en 1934 al Convenio de Unión de París; a ésta Ley se le considera como un dispositivo legal muy moderno, ya que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos.

A pesar de sus defectos, la Ley de 1943, constituye el antecedente de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, "pues por una parte en ésta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, y por la otra, se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo ordenamiento. En lugar de hacer una nueva ley, se recurrió al criticable procedimiento de efectuar parches, sin hacer las correspondientes adecuaciones en las porciones antiguas que permanecieron, y se dejaron sin resolver algunos problemas, porque se

-----  
(10) Idem. pp. 380 a 383.

suprimieron secciones de la Ley precedente sin sustituirlas por nuevas instituciones.

No puede negarse que la Ley de 1943 fué un instrumento útil a lo largo de sus treinta y tres años de vigencia. Esta asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época. A través de su constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que siguió siendo útil a cada paso. Pudo ella haber sobrevivido con una inteligente reforma en varias de sus partes, más se prefirió el largo y espinoso camino de un nuevo cuerpo legal, sin tender un puente, generando nuevas series de problemas, creando lagunas en la interpretación, introduciendo innecesaria desconfianza y sembrando áreas de confusión." (11).

La Ley de Inventiones y Marcas, tuvo una vigencia de solo quince años, la cual fué abrogada por la Nueva Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

---

(11) Sepulveda, Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, pag. 4.

## CAPITULO I I

### PROPIEDAD INDUSTRIAL

## C A P I T U L O II.

### PROPIEDAD INDUSTRIAL.

#### 2.1.- Concepto.

Con la intención de proteger las invenciones, y al mismo tiempo recompensar al inventor, se crea el sistema de propiedad industrial, que esta estrechamente ligado al desarrollo tecnológico.

"Como ha señalado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuanto más moderna sea la tecnología y más elevado sea el grado de especialización del procedimiento y del producto, tanto más probable es, que esa tecnología este sujeta a derechos de propiedad industrial y que esa información técnica, calificaciones o experiencia profesional, esté controlada en forma exclusiva por un particular o una empresa que a menudo opera en muchos países". (1).

La propiedad industrial a pesar de su gran importancia práctica, no ha sido muy estudiada, en virtud de que nace en el mundo moderno, siendo resultado de la industria y la libertad del comercio, la cual solo se ha desarrollado en un régimen de competencia económica.

En la doctrina existen discrepancias sobre el concepto de propiedad industrial, pero la gran mayoría de los autores acepta que los derechos que integran la propiedad industrial son inmateriales, ya que versan sobre cuestiones intangibles.

Podemos decir, que por consiguiente la Propiedad Inmaterial comprende los derechos de las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, así como las patentes de

(1) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica; pag. 37.

invención.

La Propiedad Inmaterial es definida como: "el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplándose desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar". (2).

Tradicionalmente se ha dividido a la Propiedad Inmaterial en dos grandes grupos que son:

Propiedad Intelectual y

Propiedad Industrial.

La Propiedad Intelectual abarca las creaciones de la inteligencia humana en el ámbito de las artes o de las ciencias; esto es los derechos de autor, definidos en el artículo 10. de la Ley Federal de Derechos de Autor publicada en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 1963.

Artículo 10....; Sus disposiciones son de orden público y se reputan de interés social; tiene por objeto la protección de los derechos que de la misma establece en beneficio del autor de toda obra intelectual o artística y la salvaguarda del acervo cultural de la nación.

Reconociéndoles a los autores los siguientes derechos:

a).- El derecho moral o de crédito consistente en la facultad que tiene el autor, de publicar la obra artística o científica, o bien de abstenerse de hacerlo.

b).- El derecho de exigir que se conserve la integridad de la obra.

c).- El derecho de autorizar en su caso, cualquier transformación o modificación a la obra.

-----  
(2) Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcarío, Pag. 89.  
-----

d).- El derecho de que se le reconozca indefectiblemente su calidad de autor de la obra.

e).- El derecho pecuniario que consiste en obtener un lucro por la explotación comercial de la obra.

Por lo que se refiere a la Propiedad Industrial, los derechos recaen sobre dos aspectos:

a).- Las creaciones nuevas de la industria,

b).- Los signos distintivos.

Según el Diccionario de la Lengua Española la palabra propiedad significa: " Derecho o facultad de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otro". (3).

El maestro Rafael De Pina, define la Propiedad Industrial como una " Manifestación o modalidad de la propiedad representada, por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invención, dibujo o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la legislación correspondiente." (4).

Antonio de Ibarrola, nos expone en su libro, Cosas y Sucesiones, " Que realmente es una propiedad industrial la que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales. Evidentemente es un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que solo recae sobre cosas; aquella recae sobre creaciones de la inteligencia, sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deban ser jurídicamente protegidos, reconociendosele al inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el uso

-----  
(3) Diccionario de la Lengua Española, tomo II, pag. 1111. España 1984

(4) PINA Rafael DE, Diccionario de Derecho; pag. 402.

exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido". (5)

"El término "propiedad industrial" para algunos se considera falso e inapropiado. En primer lugar - dicen - la palabra "industrial" es ambigua; proviene del término "industria", que puede ser tomado en sentido estrecho, por oposición al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas, o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar, la palabra "propiedad" no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general; esta llamada a abarcar intereses y derechos de naturaleza muy irregular." (6).

#### 2.2.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Durante el siglo pasado, se suscitó una gran controversia entre los partidarios de la creación de un sistema de patentes y quienes estaban en contra, ya que creían que esto iba a entorpecer el libre comercio, pero finalmente triunfaron los que solicitaban la protección para las invenciones.

Esta protección primeramente se dió a nivel nacional, y posteriormente se empezó a promover internacionalmente este sistema de patentes.

El propósito de la creación del Tratado de París, es muy claro, ya que su intención fué la de proteger las invenciones, para que estas a su vez no fueran objeto de piratería internacional.

-----  
(5) DE IBARROLA, Antonio, Cosas y Sucesiones, p. 445.

(6) RANGEL MEDINA, David, op cit., p. 101.

Decimos que el concepto de Propiedad Industrial, visto desde el punto de vista del Derecho Internacional lo encontramos expuesto en el artículo 10. del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, el texto que transcribimos corresponde a la revisión de Estocolmo del 14 de julio de 1967, el cual establece:

ARTICULO 10.- 1.- Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.

2.- La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

3.- La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales; por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

4.- Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

En este orden de ideas podemos desprender que este artículo 10., de la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, solamente enumera algunos de los derechos que caen dentro del ámbito de la propiedad industrial, pero realmente no da una definición en concreto.

De lo anteriormente expuesto, decimos que el Sistema de Propiedad Industrial se creó con el fin de que se diera protección a

las invenciones y al mismo tiempo se recompensara al inventor.

### 2.3.- Clasificación.

Para efectos de su estudio el derecho de la Propiedad Industrial lo podemos clasificar:

a).- Creaciones Nuevas.- El derecho se manifiesta en monopolios legales temporales, la ley establece un derecho exclusivo de explotación por un tiempo determinado sobre el objeto protegido en beneficio de su autor; éste primer grupo está constituido por:

Patentes de invención.  
Modelo de utilidades.  
Diseños industriales.

b).- Signos Distintivos.- Son los derechos que reservan a un productor su uso exclusivo y que le sirven para la conservación de su clientela. Estos derechos son menos completos que las creaciones nuevas, ya que no aseguran al titular un monopolio verdadero; este segundo grupo esta constituido por:

Marcas.  
Denominaciones de origen.  
Avisos comerciales.  
Nombres comerciales.

### 2.4.- Creaciones Nuevas.

#### 2.4.1.- Patentes de invención.

Nosotros definimos a la patente de invención como: el derecho que reconoce el Estado para explotar en exclusiva un invento, bien sea por su autor o por cualquier otra persona con la previa autorización de éste.

Al ser la patente de invención el tema central de nuestra

investigación ahondaremos en ella en los capítulos subsecuentes.

#### 2.4.2.- Modelo de Utilidad.

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Para que un modelo de utilidad pueda ser registrado se necesita que sea nuevo y susceptible de aplicación industrial.

De esto desprendemos:

a).- Que sea nuevo.

Un modelo de utilidad lo podemos considerar como nuevo si no se encuentra en estado de la técnica, esto es si no ha sido accesible al público.

b).- Que tenga aplicación industrial.

Esto es que sea utilizado por la industria.

El plazo de vigencia de los modelos de utilidad será de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, durante los cuales el titular va a tener un derecho de uso exclusivo.

#### 2.4.3.- Diseño Industrial.

"Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en Inglaterra "diseños industriales" y designadas más comunmente como dibujos y modelos industriales son creaciones del espíritu que tiene por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de

explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas" (7).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual convocó en 1969 a una comisión de expertos para elaborar una Ley Tipo sobre Modelos y Dibujos Industriales para los países en desarrollo.

"Este proyecto de la Ley considera que los modelos y dibujos industriales pertenecen al campo de la estética pero que tienen como finalidad servir de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía, y constituyen una materia especial de la propiedad industrial distinta a las patentes que comprenden, creaciones de orden técnico. Como creaciones estéticas el modelo y el dibujo pueden gozar de cierta protección concedida por las leyes sobre derecho de autor. La mayoría de los países han sometido al modelo o dibujo industrial a una regulación jurídica que cae en el campo de la propiedad industrial. En todo caso es importante señalar que el numeral 2) del artículo 10. de la Ley Tipo, señala concretamente que la protección que hace dicha ley, no excluye los derechos que puedan derivar de otras disposiciones legales especialmente de la ley sobre derecho de autor.

Esta dualidad en la protección por dos institutos jurídicos distintos, tiene una amplia significación en cuanto a la protección misma se refiere, ya que siendo el derecho de autor de mayor duración que la del modelo o dibujo, una vez vencido el término dado por la Ley de Propiedad Industrial, la protección se prolonga por el término que

-----  
(7) RANGEL MEDINA, David, Protección al Arte aplicado, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nums. 29 - 30, p. 15.

da la ley sobre el derecho de autor." (8).

No pasó inadvertida ésta problemática de la dualidad o acumulación de la protección, y los proyectistas de la Ley Tipo, argumentaron que ya que la acumulación era posible con el derecho de autor, entonces cual es el interés práctico que tiene la Ley Tipo para la protección de los dibujos y modelos industriales.

"Ese interés es triple:

1.- Interpretado de manera estricta la Ley sobre el derecho de autor, en el sentido de que solo protegería a los otros de un cierto nivel artístico, gozaría de la protección de esa Ley solamente una parte de las creaciones de orden estético que constituyen los dibujos o modelos. Las otras creaciones no podran estar protegidas sino en virtud de la Ley sobre los dibujos o modelos.

2.- El registro previsto por la Ley sobre dibujos y modelos facilita la prueba de la novedad y crea una presunción legal de la calidad de creador del dibujo o modelo. La Ley sobre dibujos y modelos responde así a las necesidades prácticas de la industria y de la artesanía.

3.- La protección que confiere el registro de un dibujo o modelo va más allá de lo que se admite generalmente en el derecho de autor, en el sentido de que no exige el conocimiento del objeto plagiado o imitado." (9).

-----  
(8) UZCATEGUI URDANETA, Mario, El Modelo Industrial y su Protección Legal en Venezuela, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Número Especial 21 - 22, p. 434.

(9) Idem, pp. 434 y 435.

#### 2.4.3.1.- Dibujo Industrial.

Para el maestro David Rangel el dibujo industrial "es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico." (10).

La Nueva de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 32 nos define al dibujo industrial:

Art. 32.- Los diseños industriales com ---  
prenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda  
combinación de figuras, líneas o colores -  
que se incorporen a un producto industrial  
con fines de ornamentación y que le den un  
aspecto peculiar y propio,....

De este concepto podemos desprender cinco elementos:

a).- Combinación de figuras, líneas o colores:

La combinación es dimensional y puede consistir en una impresión, pintura, bordado, tejido, grabado, incrustación, etc.

b).- Que sea nueva la combinación:

Un diseño lo podemos considerar como nuevo si no se encuentra en estado de la técnica, esto es si no ha sido accesible al público ya sea por medio de una descripción oral o escrita, o bien por el uso o por cualquier otro medio.

c).- Incorporadas a un producto industrial:

Esto es que dicha combinación sea utilizada en un producto que va ser fabricado o utilizado por la industria.

d).- Con fines de ornamentación:

Este es un fin estético ya que tiende a agrandar la vista,

-----  
(10) RANGEL MEDINA, David, op cit., p. 15.

mejorar la apariencia del producto al que se va incorporar el dibujo sin que esto implique efectos técnicos o que modifique la esencia del producto.

e).- Que le den un aspecto peculiar y propio:

Esto se refiere a la apariencia misma del producto una vez que se le ha incorporado el dibujo industrial, el cual debe ser original y diferente a los demás de su misma especie.

#### 2.4.3.2.- Modelo Industrial.

Para Mariano Uzcategui el Modelo Industrial "es una forma plástica que llena una necesidad estética dentro de una función, pero que tiene un sentido industrial, es decir que se produce en serie y no como especie individual y única como lo es la pieza de arte." (11).

El artículo 32 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial nos define al Modelo Industrial:

ART. 32.- Los diseños industriales comprenden a:

II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

De este concepto desprendemos cinco elementos:

a).- Toda forma tridimensional:

Aquí encontramos cualquier volumen, que constituya un patrón para la fabricación de cualquier producto industrial, ya sea una pieza de maquinaria, una estatua, utilizadas industrialmente.

b).- Que sea nueva:

El modelo lo podemos considerar como nuevo si no se encuentra en

(11) UZATEGUI URDANETA, Mario, op cit., p. 249.

estado de la técnica, éste es sino ha sido accesible al público ya sea por medio de una descripción oral o escrita, o bien por el uso o por cualquier otro medio.

c).- Que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial.

d).- Que le de apariencia especial:

Esto se refiere a que el modelo debe ser diferente a los demás de su especie esto es en cuanto a su peculiaridad y originalidad.

e).- Que no implique efectos técnicos:

Esto es que el modelo industrial solamente se refiere al aspecto externo, a la configuración morfológica del producto.

El plazo de vigencia tanto de los modelos industriales como el de los dibujos industriales es de quince años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, durante los cuales el titular va a tener un derecho de uso exclusivo.

## 2.5.- Signos Distintivos.

### 2.5.1.- Marca.

Sabemos que las marcas forman parte de la propiedad industrial, y por tanto los derechos exclusivos que otorga la legislación sobre marcas, son derechos de propiedad.

"Ahora bien el derecho de propiedad en su más amplia expresión, la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y por ende también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución tanto en el artículo 14 que dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones

o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos..., como en el artículo 16, según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,...

El artículo 5o. Constitucional garantiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo, según lo consigna el propio artículo constitucional al establecer que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Por tanto, del conjunto de esos principios consagrados por la Constitución surgen lógicamente y forzosamente las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías. O dicho en otra forma: los derechos relativos a la propiedad de las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 5o., 14 y 16." (12).

El uso de las marcas se encuentra reglamentado en todas las legislaciones de propiedad industrial que existen y varias de ellas consideran que el registro de la marca es constitutivo del derecho para usarla a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos de Norteamérica, aquí el derecho a la marca se obtiene a través del uso.

En cuanto al origen del derecho de las marcas hay dos puntos de vista:

a).- Se afirma que el derecho exclusivo a una marca pertenece a aquel que primero usó la marca para identificar mercancías o bienes;

-----  
(12) RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, pp. 134, 135.

b).- Para algunos países de derecho escrito, se genera con el registro de la marca, esto lo podemos constatar con claridad en el texto del artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que dice:

ART. 87.- Los industriales, comerciantes o -  
prestadores de servicios podrán usar una ---  
marca en la industria, en el comercio o en -  
los servicios que presten. Sin embargo, el -  
derecho a su uso exclusivo se obtiene me ---  
diante su registro en la Secretaría.

#### 2.5.1.1.- Concepto de Marca. -----

Según el Dr. Ladas, para quien una marca es fundamentalmente un signo, un símbolo o emblema que señala, distingue las mercancías de un producto de las de otro.

Para Mario Rotondi la marca es una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en el comercio y procedentes de otra hacienda.

Para Pedro Breuer, marca es el signo característico, con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola". (13).

Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entiende por marca " un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otras

-----  
(13) RANGEL MEDINA, David, op cit., pp. 155, 158.

empresas".(14).

ART. 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

#### 2.5.1.2.- Clasificación de las Marcas.

-----

Tradicionalmente se ha clasificado a las marcas en industriales y comerciales.

La marca industrial o de fábrica es un signo distintivo utilizado por el industrial, para distinguir el producto que es creado por su empresa. En cambio, la marca comercial es el signo distintivo que usa quien distribuye los productos; hay ocasiones en que éste signo se añade a un artículo previamente marcado por el productor. La finalidad de ésta marca comercial, es la identificación de la negociación que vendió el producto al consumidor.

No obstante que en ésta clasificación no se encuentran previstas las marcas de servicio, las podemos incluir como aquellos signos que distinguen los servicios que se prestan en determinado establecimiento, de otros.

#### 2.5.1.3.- Funciones de la Marca.

-----

a).- Función de distinción.- Una de las funciones que tiene la marca es que sirve para diferenciar un producto de otro producto de su

-----  
(14) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.- "Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo. Aspectos Jurídicos de los Acuerdos de Licencia en el Campo de las Patentes, las Marcas y los Conocimientos técnicos. Documento PJ/92, Ginebra 10. de junio de 1975, p. 3.

mismo género. La mercancía logra su individualidad a través de la marca que hace que se distinga. Entre más estimada sea la mercancía más valor tiene la marca. La esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, ya que su destino es identificar.

b).- Función de protección.- La marca debe proteger a su titular de sus competidores. Permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión.

c).- Función de indicación de procedencia.- Esta se utiliza para dar a conocer al consumidor la procedencia del producto.

d).- Función de propaganda.- Esta se refiere a la acción publicitaria que se hace del producto hacia el público en general.

e).- Función de garantía de calidad.- Es una garantía para el consumidor y para el fabricante, para el primero porque está asegurado de que se le dá el producto que quiere comprar; para el segundo, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

Martin Achard nos dice "el público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces no sirve para garantizar el origen mismo del producto sino su calidad". (15).

Es frecuente que el comerciante o fabricante que goza de prestigio y alto renombre de su marca, la emplee para otros productos diversos, y cuyas calidades dejan mucho que desear, y aunque el consumidor este consciente de esta situación opta por adquirir estos productos porque gozan de una marca de prestigio y renombre.

-----  
(15) RANGEL MEDINA, David, op cit., p. 177.

"Por otra parte M. Gabay afirma que gracias a la función de calidad, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados. Y agrega, que la mayor parte de los especialistas del derecho de las marcas admiten ahora, lo que se ha llamado la "función de garantía de calidad" y el hecho que la marca indica no solamente el origen de un producto sino manobra su nivel de calidad". (16).

f).- Función de colector de clientela.- Es una actividad por medio de la cual se penetra entre el público consumidor llevandose así el proceso de formación de la clientela y por lo tanto podemos decir que la marca es el medio principal para atraer a la clientela hacia una o más mercancías.

g).- Función económica.- La marca sin lugar a dudas, tiene una gran importancia de caracter económico, sin embargo, a primera vista, la función de identificación de la marca no aparenta tener consecuencias económicas sobre el proceso de desarrollo en los países, pero las tiene y muy importantes, solo que no son evidentes.

En efecto, las marcas son parte del proceso de comercialización, repercutiendo consecuentemente en la generación y expansión de la demanda, así como en general en su evolución, y de ésta manera influyen en aquel proceso.

El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, ya que constituyen el único instrumento que tiene el consumidor a su disposición para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia.

-----  
(16) NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, p. 155.  
-----

Podemos concluir diciendo que la marca tiene una importante función económica debido al papel relevante que desempeña en el proceso de comercialización de bienes y satisfactores, y su vigencia será de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, este plazo es prorrogable por periodos iguales.

#### 2.5.2.- Denominación de Origen.

---

La denominación de origen tiene su inicio a principios del siglo XIX, los productores franceses se esforzaron por proteger ciertos productos que tenían una gran calidad por ser originarios de una determinada región geográfica que hacían que esos productos fueran prestigiados, y así evitar el fraude al consumidor y que existiera la usurpación en el extranjero.

El primer intento que se dió para proteger la denominación de origen internacionalmente fué en la Convención de Unión de Paris en 1883, fué una protección indirecta, ya que contenía algunas reglas que restringían o impedían la circulación internacional de los productos que contuvieran falsamente una indicación de procedencia o el nombre de una localidad, embargandolos o decomisandolos. Desgraciadamente estas disposiciones fueron insuficientes; posteriormente en el año de 1891, se dió el Arreglo de Madrid, que reprimía las falsas indicaciones de procedencia de los productos, protegiendo en primer lugar al consumidor y en segundo lugar al fabricante, este arreglo contenía disposiciones mas severas que el anterior y que de igual manera no logró evitar las falsificaciones ni el fraude.

La Oficina Internacional de la Propiedad Industrial propuso un

nuevo pacto que fue aprobado en la Conferencia de Revisión del Convenio de Unión en Lisboa en 1958, surgiendo de aquí el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen.

Las ideas básicas de éste arreglo son: hace referencia a las denominaciones de origen y no a las indicaciones de procedencia; intenta una protección directa de un derecho, se protege las denominaciones de origen a petición del Estado interesado.

Este arreglo entró en vigor en el año de 1966, México forma parte de él desde 1964.

La protección que hace la Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que hace la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. El plazo de vigencia de la declaración de protección es indefinida como lo establece el artículo 165 de la mencionada ley. Las denominaciones de origen son parte de la riqueza nacional y por tanto el titular de las denominaciones de origen es el Estado. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores va a tramitar el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración general de protección en conformidad a lo dispuesto por la ley, para obtener su protección internacional, de acuerdo a los tratados sobre la materia y particularmente el Arreglo de Lisboa.

La duración de los efectos del registro del derecho a usar una denominación de origen dura diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, este plazo es prorrogable por periodos iguales.

2.5.2.1.- Concepto y Distinción entre Indicación de Procedencia y Denominación de Origen.

Indicación de Procedencia.- "Se entiende por tal la designación de un nombre geográfico sobre un producto, indicando simplemente el lugar de fabricación, elaboración, recolección o extracción del producto.

Denominación de Origen.- Se entiende por tal un nombre geográfico que se usa, de manera leal y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al cual corresponde, el nombre usado como denominación y que reúne determinadas características y calidad". (17)

La indicación de procedencia solamente se usa para indicar el lugar de origen del producto, es la indicación geográfica que figura junto con el nombre del productor en los productos que llevan marca, etiqueta o envase. La denominación de origen sirve para denominar un producto determinado el cual es conocido en el mercado por el nombre geográfico del lugar de origen.

En las denominaciones de origen se produce un fenómeno de identificación de ideas, así tenemos por ejemplo, que al mencionar la palabra Champaña que es un lugar geográfico, asociamos dicho término con un vino espumante de determinadas características.

-----  
(17) MASCAREÑAS, Carlos, Las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen en el Derecho Británico y en el Derecho Norteamericano, Cuadernos de Derecho Anglo Americano, Numero 78, España 1957, p. 39.

Los nombres geográficos no pueden ser registrados como marcas cuando constituyan indicaciones del lugar de procedencia o cuando sean falsas indicaciones del lugar de procedencia. Tampoco podrán registrarse cuando correspondan a una zona característica por la producción de determinado artículo, fruto o producto que se haya acreditado en el comercio por sus cualidades o atributos especiales en forma tal que no pueda darse en la mente del consumidor, la idea del producto de la zona geográfica de la cual proviene; tampoco podrán registrarse las falsas indicaciones de origen.

2.5.2.2.- Denominaciones de Origen en el Extranjero que no lo son en el País de Origen.

En ciertos casos se produce el fenómeno de que un producto en el país de origen no es conocido en el mercado nacional con una denominación de origen, es conocido con esta en uno o varios países extranjeros. Esto sucede en aquellos casos, en que en el extranjero se designa al producto con el nombre del país y no con el nombre de un término municipal o de una comarca, aunque también puede ocurrir con un nombre geográfico correspondiente a una zona reducida. Hay numerosos productos que son conocidos en el extranjero con el nombre del país de origen por ejemplo queso de Holanda, relojes Suizos, café de Brasil, mantequilla de Dinamarca, alfombras de Persia.

Lo más seguro es que en tales casos los correspondientes productos no son conocidos en el mercado del propio país de origen por el nombre del país y por tanto, no existe para ellos denominación de origen.

Esto es lógico pues al aplicarseles una denominación de origen que es la de todo el país carece en el propio país de valor distintivo.

### 2.5.2.3.- Denominaciones Geográficas que no Constituyen Denominación de Origen.

En la vida comercial se usan, también, como denominaciones de ciertos productos, denominaciones geográficas que no constituyen denominaciones de origen porque no expresan ni quieren expresar un origen geográfico ni una especialidad de un lugar determinado por ser o haberse convertido en expresión genérica del producto, así tenemos por ejemplo agua de Colonia, jabon de Marsella, jamon de York, tinta China.

Algunas de estas denominaciones genéricas eran anteriormente denominaciones de origen que por el uso común del producto se han convertido en denominaciones genéricas.

### 2.5.3.- Avisos Comerciales.

El aviso comercial sirve para atraer a la clientela, ya que llama la atención hacia un establecimiento o hacia alguna mercancía determinada.

El aviso comercial debe ser original, que no haya sido usado anteriormente, este puede formarse con leyendas y figuras o solamente con leyendas.

De lo anterior podemos desprender que el aviso comercial es un anuncio ya que guarda una estrecha relación con un establecimiento o con algún producto.

El artículo 100 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no nos define el aviso comercial unicamente nos habla de frases que sirvan para anunciar.

ART. 100.- Se considera aviso comercial - a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie.

De este artículo podemos deducir:

- a).- La existencia de un uso de oraciones o frases.
- b).- Distinción entre los de su especie.
- c).- Derecho de uso exclusivo de usar oraciones o frases.

Nosotros definimos al aviso comercial como un medio de comunicación destinado a informar al público en general de la existencia de productos o servicios para que sean adquiridos por ellos.

El plazo de vigencia del registro del aviso comercial solamente durará diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, este plazo es prorrogable por periodos iguales.

#### 2.5.4.- Nombre Comercial.

Por nombre entendemos a la palabra que nos va a servir para designar a las personas o a las cosas. La función del nombre es el evitar que existan confusiones, por lo que se refiere a las personas físicas o morales y también nos sirve para distinguir una cosa de otra.

Los nombres propios tanto de personas físicas como de personas morales y nombres ficticios o de fantasía, en el comercio y en la

industria, son usados como signos que sirven para identificar empresas y establecimientos fabriles o comerciales.

Tomando en cuenta lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, el nombre en el comercio tiene una función muy importante que es la de identificar y distinguir, ya que cuando se realiza una actividad se debe dejar perfectamente establecida su individualización para así evitar confusiones por lo que hace a la identidad de las personas físicas o morales y también para distinguir una cosa de otra.

El nombre comercial como objeto de protección dentro del derecho de propiedad industrial nace por primera vez en el Convenio de Unión de París del 20 de marzo de 1883; en el artículo 8, el cual fué modificado en la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925.

El artículo 8 nos dice que el nombre comercial estará protegido en todos los países que pertenezcan a la Unión sin que exista la obligación de registrarlo, ya sea que éste forme parte de una marca de comercio, de fábrica o no. La intención de los autores de éste artículo fué la de evitar que el nombre comercial representase una cosa nula tanto en las legislaciones internacionales como en las nacionales, pero sin embargo la reglamentación que hace es ambigua, general y se presta a confusión, ya que por un lado le da protección al nombre comercial y por el otro se entiende que da margen a una interpretación flexible al suprimir toda obligación de registro.

Enrique Correa afirma que "el nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, sea personas morales, para distinguir sus negocios de los

demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo genero." (18)

"El nombre de comercio o nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la de otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más." (19)

Podemos decir que se usa como nombre comercial, cuando el nombre de los comerciantes, el propio o el nombre ficticio que se haya escogido tenga como función principal identificar y distinguir a la empresa o al establecimiento frente al de sus competidores. Utilizado de esta manera se convierte en un signo distintivo, bien sea del establecimiento o de la empresa.

Al ser usado el nombre comercial como un signo que le sirve al comerciante de identificación y distinción de su empresa o establecimiento frente al de sus competidores, y así mismo para proteger, afirmar y extender su clientela evitando así la competencia desleal.

La necesidad de que se de una protección al nombre comercial estriba en que el ejercicio de la libre concurrencia solo sea permitido cuando no se afecte el derecho de otro.

La protección al nombre comercial tiende a prevenir el desvío de la clientela de un establecimiento a otro ya que ésta constituye el

-----  
(18) CORREA, Enrique, Protección del Nombre Comercial en México,  
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Num. 1. p. 23

(19) SEPULVEDA, Cesar, op cit., p. 171.

bien protegido.

Podemos decir que existe conflicto entre nombre comercial y marca: se considerara usurpada una marca si persona distinta a su propietaria, sin consentimiento de ésta la adopta como nombre comercial para un establecimiento cuyo giro es de la misma naturaleza. Este caso presenta tres hipótesis: que la marca se haya utilizado con anterioridad al uso del nombre comercial; que la marca haya sido registrada antes de la adopción del nombre comercial; o que la marca utilizada como nombre comercial este protegida tanto por su registro como por su uso, efectuados con anterioridad.

Aún cuando no se reproduzca íntegramente la marca también se considera inválida, cuando el nombre comercial se forma con palabras, frases o figuras que la imiten.

El nombre comercial resulta afectado cuando sin la autorización de su propietaria, otra persona lo emplea a título de marca, para distinguir artículos del mismo género.

La usurpación se da independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado pues el derecho exclusivo al nombre comercial, surge por el solo hecho de su uso, no estando subordinada su protección a ningún registro o publicación. Por tanto, se justifica el derecho de oponerse al uso del nombre a título de marca si además de las circunstancias antes mencionadas, existe el uso anterior del nombre comercial.

El nombre comercial puede oponerse al uso de una marca compuesta de elementos que lo imiten.

El artículo 105 de la Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece:

ART. 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

El derecho de exclusividad que menciona la ley se refiere al uso efectivo que se le dé al nombre comercial, pero también es necesario que sea distintivo, lícito y novedoso.

El que use un nombre comercial puede pedir su publicación en la Gaceta ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Los efectos de la publicación duran diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y son prorrogables por períodos iguales.

#### 2.6.- Competencia Desleal.

Para que exista la competencia se necesitan tres elementos que son:

- a).- Competidor.- La intención del competidor es la de fomentar su actividad en detrimento de otros miembros de la competencia.
- b).- Clientela.- La clientela se forma por medio de los consumidores de mercancías o servicios ofrecidos por los competidores.
- c).- Mercancía.- La mercancía es el bien o la actividad que los competidores ofrecen, prestan o anuncian.

La competencia permite a cada persona participar en cualquier actividad, llegando a dar, como es natural la coincidencia de actividades realizadas por varias personas.

La existencia de la libre concurrencia es buena, ya que permite

a los consumidores obtener y escoger el mejor producto, así mismo equilibra la oferta y la demanda, evitando el exceso de producción; permitiendo a su vez canalizar los recursos hacia sectores que garantizan un mejor rendimiento.

En concreto la competencia es la base del comercio y un factor importantísimo en el progreso económico.

Al existir la libertad de concurrencia se presenta la posibilidad de no hacer buen uso de ella y perjudicar a un competidor o al comercio en general o a los consumidores. De ahí, que tal libertad se regula por medio de la competencia desleal, con lo cual se reprimen aquellos actos que son utilizados para desviar la filosofía misma de la concurrencia en donde gana no el mejor, sino el vivo que se aprovecha de la honestidad de su competidor.

Para Rafael de Pina la competencia desleal es la "conducta de un comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido." (20).

Para que se dé la competencia desleal es necesario que el acto ilícito sea la respuesta de una competencia comercial entre comerciantes del mismo género; ésta a su vez, tiende a entorpecer los procesos normales de formación de la clientela.

Para que se dé la competencia desleal es necesario que se den los siguientes elementos:

- a).- Que exista un acto de competencia entre comerciantes.
- b).- Que exista una conducta ilícita de quien realiza la competencia.

-----  
(20) DE PINA, Rafael, op cit., p. 164.

c).- La circunstancia de que la competencia provoque un perjuicio al competidor.

d).- Que exista claramente la intención de beneficiarse.

De lo anterior podemos desprender que en el fondo la competencia desleal es el excesivo empleo de la libertad de comercio, ya que cualquier persona lo puede ejercer en cualquier momento.

La competencia desleal se puede realizar de diferentes maneras así tenemos que por ejemplo el aprovecharse del prestigio de un comerciante en sus productos; imitar ya sea la marca o nombre comercial, creando con ello confusión en la clientela; crear situaciones o medios que engañen al cliente sin llegar a la imitación; comparar el producto señalando las deficiencias del competidor; boicotear al competidor; existencia de monopolios comerciales ya que los competidores fuertes tienen la posibilidad de ofrecer precios más bajos que no resisten los comerciantes con menores posibilidades económicas; la publicidad es el medio más idóneo de dar a conocer al público las maquinaciones fraudulentas de los competidores desleales.

La competencia desleal en nuestra legislación no se encuentra sistematizada en una sola ley, ya que podemos encontrar reglas en la Ley General de Sociedades Mercantiles como en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que es donde debería encontrarse su regulación.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contiene un concepto muy reducido de lo que es competencia desleal y solo constituye una infracción administrativa. Las disposiciones a que hace referencia el artículo 213 de la antes mencionada ley son:

Art. 213.- Son infracciones administrativas:  
IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c).- Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

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

Ante éstas carencias de la ley, son aplicables las disposiciones de la Convención de Unión de París de 1883, revisada en Estocolmo el 14 de junio de 1967, ya que al ser éste un tratado internacional se puede aplicar como Ley suprema de acuerdo al artículo 133 Constitucional.

ART 10 BIS.- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1.- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- 2.- Las aseveraciones falsas en el -- ejercicio del comercio, capaces de de-- sacreditar el establecimiento, los --- productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3.- Las indicaciones o aseveraciones - cuyo empleo, en el ejercicio del co -- mercio pudieren inducir al público a - error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la - aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Podemos concluir diciendo que desafortunadamente la competencia desleal no proporciona buenas bases para su represión tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

### C A P I T U L O   I I I

#### P A T E N T E   D E   I N V E N C I O N

## C A P I T U L O   I I I .

### P A T E N T E   D E   I N V E N C I O N .

---

#### 3.1.- Fundamento Constitucional y Legal.

---

Podemos decir que en México el fundamento constitucional de la patente de invención se encuentra previsto en los artículos 28 y 89 de la Constitución Política.

Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopolísticas, 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...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuñación de moneda; correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco,.. 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.

De la lectura de este último párrafo, desprendemos que se hace una clara referencia a los privilegios de patentes concedida a los inventores a través del Estado.

Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:-----  
fr. XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

De lo anterior podemos decir que es facultad del Presidente de la República el otorgar patentes, esta facultad la ejerce dentro del ámbito de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la cual entró en vigor el 28 de junio de 1991 y constituye el fundamento legal de las patentes, el artículo 2o. que establece:

Art. 2o.- Esta Ley tiene por objeto: -----  
fr. V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de nombres comerciales; de denominaciones de origen,....

Existen otras leyes que también sirven como fundamento legal, así tenemos entre otras, a la Ley Federal del Trabajo que en su artículo 163 reglamenta las invenciones de los trabajadores; la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera; así como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

### 3.2.- Concepto de Invención.

El Diccionario de la Academia Española define la palabra inventar "hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva o no conocida." (1).

"Se denomina invención a la combinación de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada materia o energía produce un resultado útil para la satisfacción de una

-----  
(1) Diccionario de la Lengua Española, T. II, p. 785.

necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto con anterioridad". (2).

Art. 13.- Se presume inventor a la persona o personas físicas que se ostenten como tales en la solicitud de patente o de registro....

Art. 16.- 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, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. - Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial.

Debemos de hacer una diferenciación entre lo que es un descubrimiento y un invento, pues en la materia que nos ocupa no deben quedar confundidos ya que sus resultados son diferentes.

El descubrimiento presume una cosa existente, en cambio la invención supone una cosa nueva que no existe aún; ésto da solución nueva a un problema; y como un ejemplo claro de esto podemos mencionar como descubrimiento la Ley de Gravedad y como invento la Rueda, que fué una solución al problema de transporte.

Podemos decir que el invento debe tener por resultado la creación de un nuevo medio de satisfacer necesidades humanas, que hasta entonces son desconocidas para todos.

De esta forma, podemos apreciar con claridad que el artículo 19 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, nos expresa esta diferencia:

Art. 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:  
fr. II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la na-

(2) BAYLDS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, p.

537.

turaliza, aún cuando anteriormente fuese descono -  
cido para el hombre; ....

El invento debe tener originalidad al ser una creación de la inteligencia del inventor o autor, esto es que sea una idea nueva y que no haya sido tomada de otra, pues en éste caso ya no sería el producto de la actividad del pensamiento.

La invención es por lo general un proceso lento, que se inicia debilmente, y va teniendo su avance lenta y progresivamente, logrando así su desarrollo y difusión, decimos entonces que el progreso de cualquier invento es mera función del tiempo.

"La vida de una nueva idea tiene tres estados sucesivos:

1.- Período incipiente.- Concepción de una idea lógica, de un descubrimiento o de una invención.

2.- Período de desarrollo.- Aplicación práctica de una idea, se fabrica un producto.

3.- Período de saturación.- Ya se han realizado la mayoría de las grandes mejoras, aquí, las mejoras son de pequeña importancia, el progreso se nivela. En este periodo se continúa la fabricación del producto con pequeños cambios, ya sea hasta el momento en que le sustituya otro producto de competencia o hasta que se introduzca otra nueva idea básica, para cambiar tan radicalmente el producto saturado." (3).

-----  
(3) UZCATEGUI URDANETA, Mariano, El Inventor y su Medio, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 5, pp. 144 145.

### 3.3.- Concepto de Patente.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en todos sus artículos no contiene ningún concepto de lo que es la patente, solo se limita a anunciar disposiciones sobre la materia; el no estar definida por la ley, no es obstáculo para que los estudiosos del derecho emitan su definición. Afortunadamente en la doctrina encontramos varios conceptos.

Según el Diccionario de la Lengua Española "Patente del latín patens-entis; p. a. de patere, estar descubierto, manifiesto. Patente de Invención.- "Documento en que oficialmente se otorga un privilegio de invención y propiedad industrial de lo que el documento acredita".(4).

Para Antonio de Ibarrola "la palabra patente viene de litterae patentes, las cartas enviadas por el soberano a todos los que la presente vieren, y en las que concedia un titulo, un empleo, un monopolio: no eran selladas, sino abiertas y por eso se llamaron patentes". (5).

El maestro Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho define a la patente " se denomina así al derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras. Así mismo recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad." (6).

-----  
(4) Diccionario de la Lengua Española, p. 1025.

(5) DE IBARROLA, Antonio, Cosas y Sucesiones, p. 445.

(6) DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho, p. 379.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido a la patente como "un documento emitido a solicitud, por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada, solo con la autorización del titular de la patente. La protección que confiere la patente esta limitada en el tiempo." (7).

Nosotros definimos a la patente de invención, como: el derecho que reconoce el Estado para explotar en exclusiva un invento, bien sea por su autor o por cualquier otra persona con la previa autorización de ésta.

Consideramos que el concepto que dé la patente se de, va a variar, según el sistema jurídico desde el cual se estudie dicha institución.

Podemos decir que la persona que invierte su tiempo, su esfuerzo, trabajo, dedicación y su ingenio en la creación de nuevos y mejores medios de producción, esto es, que realice inventos, le dan derecho al inventor de recibir una compensación, que es la patente, es decir el inventor va a gozar de un privilegio y garantías aseguradas por la ley por el simple hecho de haber producido alguna cosa que constituya un invento.

"De donde resulta obvio que la aplicación de la ley presupone necesariamente la existencia de invención: si existe, se aplica la ley si no existe, la ley no es aplicable. Es claro también que no

-----  
(7) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Guía de licencias para países en desarrollo, p. 27.  
-----

habiendo invención, no ha lugar a la protección legal porque no hay derechos que proteger.

Se considera como un postulado de firmeza indiscutible que la patente no crea el derecho sino que lo reconoce y garantiza, pues la obtención de la patente no importa la adquisición de un derecho originario, sino una simple consagración y garantía del preexistente derecho del autor.

La patente solo constituye el reconocimiento del derecho del inventor." (8).

De lo anterior podemos desprender que el derecho del inventor no va a ser reconocido en tanto no se haga constar por medio de un título oficial, y éste es una Patente de Invención, esto lo apreciamos claramente en el artículo 9 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

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

### 3.4.- Clases de Patentes.

El desarrollo industrial ha provocado que las diversas legislaciones contemplen cierta forma para la obtención de un privilegio exclusivo, bien sea con una patente de invención, de mejora, dependiente, precaucional, de introducción, etc.

-----  
(8) RANGEL MEDINA, David, Conceptos Fundamentales sobre Nulidad de las Patentes de Invención. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 5, p. 24.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial contempla en su artículo 10., párrafo 4o.; entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión.

En el caso de nuestro país, la Ley de Invenciones y Marcas abrogada, reconocía solo dos tipos de patentes: las de invención y las de mejoras. Nuestra actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no menciona ninguna clase de patente por lo que decimos que es aplicable el Convenio de París.

### 3.5.- Naturaleza jurídica de la patente.

Los tratadistas han creado diversas teorías por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los derechos que se derivan de las patentes.

#### a).- Teoría del derecho de propiedad.

Por muchos años se aceptó como evidente verdad, que el derecho sobre un invento era una de las diversas manifestaciones del derecho de propiedad.

Si tomamos la palabra propiedad en su sentido amplio, tomando en cuenta todos los derechos patrimoniales del individuo, que representen un valor pecuniario, así el derecho del inventor se puede considerar como propiedad.

Esta es una de las tesis más profesadas y defendidas. Se trata de la primera etiqueta impresa sobre el derecho de los creadores por medio de la cual se incorporó a los ordenamientos jurídicos. Por otra

parte es la tesis que ha demostrado tener un vigor mayor para poder sobrevivir a la evolución de las concepciones jurídicas y al paso del tiempo. Entre algunas objeciones a ésta teoría del derecho de propiedad encontramos:

1.- Que cualquier clase de propiedad se adquiere sin intervención de poder público, lo que aquí es requisito indispensable.

2.- El ser derechos temporales frente a la perpetuidad de la propiedad y del dominio.

3.- La imposibilidad del señorío directo, así como de la situación excluyente de los demás, siendo ambas características esenciales de la propiedad.

Pugliati afirmó en el Congreso Agrario de Palermo de 1952, no hay propiedad sino propiedades muy distintas unas de otras, concebida así la propiedad, pueden salvarse todas las objeciones posibles." (9).

b).- Teoría de los bienes inmateriales.

Esta teoría surge en contra de la teoría del derecho de propiedad. Kohler nos dice que "se trata de un derecho exclusivo sobre la obra considerada como un bien inmaterial, económicamente valioso y, por consiguiente, de índole distinta que el derecho de propiedad, que recae sobre cosas materiales." (10).

"Según Kohler, todo derecho tiende a proteger el resultado del trabajo del hombre; y lo protege porque ese resultado representa un

-----  
(9) AMOR FERNANDEZ, Antonio, La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional, p. 20.  
-----

(10) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, op. cit. p. 416.

interés económico o necesario para su evolución o bienestar. Interesa señalar que Kohler recuerda que el hombre no solo se apropia de cosas materiales, o contrata con sus semejantes, sino que crea bienes que son solo obra de su espíritu. A estos llama "bienes inmateriales", y estos bienes son el objeto de los derechos inmateriales." (11).

Lo que persigue esta tesis es la de crear un tipo de objeto adecuado a la naturaleza especial de la protección que se otorga al inventor; al igual que en el derecho de propiedad ésta posee una referencia objetiva inmediata.

Lo que realmente define a ésta teoría es la atención prestada a la distinción y definición del objeto sobre el que estos derechos recaen.

Esta teoría también ha sido criticada; se ha dicho que carece de finura y profundidad de análisis, que es una simple construcción, pero formada de metáforas, que es una generalización verbal para expresar derechos parciales.

#### c).- Teoría del Contrato.

Esta teoría supone un verdadero contrato entre el autor de un invento y la sociedad, ya que el primero aporta el producto de su inteligencia y la segunda le garantiza las ventajas de la explotación exclusiva durante un tiempo limitado.

Resulta obvio que esta tesis no difiere en mucho en la teoría del derecho de propiedad ya que ambas suponen que el inventor, acepta convertir éste derecho en temporal a cambio de la tutela que la ley le otorga.

(11) BREUER MORENO, Pedro, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I,  
p. 58.

Esta tesis también ha sido criticada diciendo que la revelación de la invención, para obtener el título de patente, excluye la autonomía de la voluntad, que es condición para la existencia del contrato; por otro lado, las supuestas partes en dicho contrato, no pueden negociar las condiciones del mismo.

#### d).- Teoría de los derechos de la personalidad.

Kohler sostiene que el bien inmaterial nace con la concesión y mientras la invención es mantenida en secreto por el inventor, ésta, forma parte del dominio de la persona que la ha concebido, de aquí, el derecho a su paternidad y todos los que se derivan del mismo como lo es el de proteger su invención y exigir el castigo a quien la usurpa o la difama.

Esta teoría se ha criticado diciendo que es inherente a la persona, solo el proceso intelectual que conduce a la invención, pues tan pronto ésta se proyecta al exterior, no solo es título idóneo para la obtención de una patente, sino un bien económicamente no diverso del que nace a la vida en virtud de la ley especial.

### 3.6.- Justificación de la patente.

La patente tal como la conocemos en la actualidad surgió sin tener gran relación con los principios fundamentales, escapando de la planeación social del hombre por diversos caminos.

Las patentes históricamente se justifican por diversas teorías que se han agrupado en cuatro diferentes categorías:

"a).- Derecho natural de propiedad.- Un hombre tiene el derecho natural a la propiedad sobre sus ideas, cuya apropiación por otro debe, por lo tanto considerarse como un robo. La sociedad está

moralmente obligada a reconocer éste derecho de propiedad. La propiedad es exclusiva en esencia, y por lo tanto un privilegio exclusivo, es la única forma apropiada en que la sociedad puede reconocer éste derecho particular.

b).- Derechos del inventor a la debida y justa retribución por los servicios que proporciona a la sociedad.- Un hombre tiene derecho a recibir retribución por sus servicios y por tanto la sociedad está obligada moralmente a darle una, proporcional a la utilidad que esos servicios tengan para la sociedad. Los inventores prestan servicios útiles; un privilegio exclusivo, en la forma de un monopolio de patente es la retribución más adecuada para los inventores.

Aplicando a las patentes, el argumento implica que: 1) un invento es el trabajo de un inventor identificable; 2) el ingreso total máximo que puede obtener un monopolista en el mercado es la medida correcta de la utilidad de un invento para la sociedad; 3) el mérito moral del inventor está en proporción con la utilidad del invento.

c).- Estimulo a la invención.- El papel del sistema de patentes como incentivo para una mayor actividad inventiva.- El progreso industrial es deseable. Los inventos y su explotación son necesarios para asegurar el progreso industrial. Ni la invención, ni su explotación se desarrollaran adecuadamente, a menos que los inventores y los capitalistas tengan esperanzas de que el éxito de la empresa en que se arriesgan rendirá suficientes beneficios como para que valgan la pena sus esfuerzos y el arriesgar su dinero. No habrá posibilidad de éstos beneficios a menos que se tomen medidas especiales. La medida más simple, efectiva y barata es un derecho

exclusivo de patentes sobre los inventos.

d).- Divulgación de secretos.- Su papel como incentivo para ser públicos los conocimientos aumentando así el acervo de conocimientos accesibles al público.- El progreso industrial es deseable; los inventos y su explotación son necesarios para asegurar el progreso industrial. Al faltar la protección en contra de la imitación por otros, un inventor guardará en secreto su invento; ese secreto morirá con el inventor y la sociedad habrá perdido un nuevo arte. Por consiguiente, debe buscarse la manera de inducir al inventor a revelar su secreto para uso de las generaciones futuras. La mejor manera de hacerlo es garantizándole una patente exclusiva que lo proteja de la imitación." (12).

### 3.7.- Derechos del inventor.

La legislación mexicana protege al poseedor de un bien, presumiéndolo propietario de la cosa objeto de protección, hasta que no se demuestre lo contrario.

Sabemos que éste derecho preexiste, y con el reconocimiento que el Estado hace por medio de la patente únicamente se adquiere el derecho exclusivo de explotación del invento.

El derecho del inventor es precario e imperfecto mientras no solicite a la autoridad competente el título de patente, y por lo tanto no surgirá su derecho de privilegio. Pero esto no quiere decir que el inventor tenga forzosamente la obligación de solicitar la patente, ésto es, el derecho exclusivo de explotar su invento, ya que

-----  
(12) PENROSE T, Edith, La Economía del Sistema Internacional de Patentes, pp. 23 - 35.  
-----

se puede reservar tal hallazgo para si mismo, aunque con ésta situación asume el riesgo de que su invención se divulgue en el caso de que sus medidas adoptadas no sean adecuadas para mantenerlo en secreto.

El derecho del inventor que no goza de una patente no tiene limite de duración, en cambio el derecho del inventor que goza de patente su duración es temporal.

Con la concepción misma del invento, ésto es, concretizado en forma debida y que se pueda realizar surge sin más el derecho de solicitar la patente.

Son pues el inventor o su causahabiente los unicos que pueden solicitar a la autoridad competente la concesión de una patente como lo podemos constatar en el artículo 39 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

Art. 39.- La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de - sus representantes.

Uno de los derechos más importantes que tiene el inventor es la obtención de la patente por medio de la cual obtiene el derecho de explotarla en exclusiva.

El derecho a la obtención de la patente no es totalmente personal, ya que éste, puede ceder su invento y entonces otra persona que a su vez se convierte en el adquirente, y que va a sustituir en sus derechos al inventor puede solicitar la entrega del documento en que se haga constar la patente.

En el caso de que el inventor muera sin haber obtenido o solicitado el título de patente el derecho de solicitarlo pasa a sus herederos.

Decimos que la invención es protegible por su contenido intelectual. El inventor que no tiene patente muestra una cierta titularidad material, pero es insuficiente para el ejercicio del derecho exclusivo de explotación, al igual que el propietario de una casa, que no tiene la posesión de ella, en la que vemos que se vé impedido de disfrutar de ella, sin que por esta circunstancia deje de ser el dueño. En cambio si el inventor solicita y obtiene la patente, lo que consigue es el derecho de disfrutarlo.

De lo anterior podemos desprender que sin lugar a dudas, quien tiene un invento tiene el derecho de propiedad sobre el, independientemente de tener o no un título de patente.

Otro derecho del que goza el inventor es el llamado derecho de paternidad, esto es que el nombre del autor se dé a conocer y que tenga el privilegio de ostentarse como único autor de su invento, o bien de oponerse; así como lo menciona el artículo 13 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Art. 13.- ... El inventor o inventores tienen -  
derecho a ser mencionados en el título corres -  
pondiente o a oponerse a esta mención.

De lo antes mencionado desprendemos que es un derecho personal, es intransferible y por lo tanto es eterno, el cual se puede hacer valer en cualquier tiempo.

Existe también el derecho de explotación exclusivo del invento, que es un monopolio que excluye a los demás que lo quieran explotar y de lo que entendemos que, sin el consentimiento del titular, el ejercicio del invento es ilícito y además constituye un delito como lo consagra el artículo 223 de la citada ley.

Art. 223.- Son delitos:

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

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

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

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

El contenido de este derecho representa una garantía para el inventor, y de ésta manera la ley otorga el derecho exclusivo de explotación al inventor cumpliendo con los requisitos que la misma establece.

Así mismo, encontramos en el artículo 22 de la ley excepciones a los derechos que confiere la patente, que sin lugar a dudas son excepciones del derecho de explotación exclusiva.

Art. 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio;

III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;

IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;

V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y;

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice por productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Otro derecho que se tiene, es el de otorgar licencias para la explotación del invento. Este derecho de conceder licencias corresponde únicamente al titular del invento, por medio de convenios como nos lo marca el artículo 63 de la ley.

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

Podemos decir que al otorgarse una licencia únicamente se dá la facultad de explotar el invento, más no indica una transmisión alguna de derecho sobre la patente, ya que el titular puede conceder tantas licencias como quiera, y de ésto, desprendemos que el titular de la

licencia no la tiene en exclusiva.

Por lo que se refiere al aspecto patrimonial de la patente es transmisible; la única prerrogativa que no admite ser transmitida es la de carácter moral que corresponde al inventor, de ser considerado autor del invento. Por lo tanto el inventor puede ceder a otra persona su derecho patrimonial como lo consagra el artículo 62 de la nueva ley.

Art. 62.- Los derechos de una patente o registro podrán transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos pueda producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en la Secretaría.

De lo anterior es importante hacer una aclaración entre la transmisión de los derechos de la patente y la licencia; en la primera se transmite totalmente la titularidad de la patente, esto, es el poder disponer de ella en exclusiva, y en la segunda el titular únicamente cede el disfrute del derecho de explotación, reservándose la titularidad del mismo.

La transmisión de la patente por lo general se da, por muerte del titular, pero también se da entre vivos, ya sea por voluntad del inventor o en contra de su voluntad como es el caso de la expropiación.

El titular de la patente tiene dos opciones de llevar a cabo la transmisión; bien sea a título oneroso, que puede ser por venta, permuta, etc., o a título gratuito por medio de una donación.

Para poder hablar del derecho de prioridad hablaremos primero de la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial; en la cual encontramos cuatro tipos de disposiciones todas

ellas diferentes:

"Primeramente se encuentran aquellas que pueden considerarse de derecho internacional público, y que se refieren a los derechos y obligaciones de los Estados miembros y a la vez, que establecen a la Unión y a sus organos.

El segundo grupo de disposiciones son las que permiten o exigen a los Estados miembros legislar en el campo de la propiedad industrial. Así podriamos mencionar el articulo 4o., que requiere o permite a los Estados miembros regular algunos aspectos que se refieren al derecho de prioridad.

Un tercer grupo esta constituido por lo que podria llamarse el derecho unionista, o sea el principio de la igualdad o asimilación con los nacionales, sin el requisito de la reciprocidad.

Por último, un cuarto tipo de disposiciones que se refieren a los derechos y a las obligaciones de los particulares". (13).

"Ladas sostiene que el llamado derecho de prioridad no es un derecho independiente, sino solamente un medio legal de defensa del derecho del inventor sobre su invento. En realidad, la Convención de la Unión no ha modificado principio básico alguno del derecho de patentes; no ha hecho más que corregir deficiencias en la técnica legislativa. En efecto, débese recordar que el principio fundamental es que todo inventor tiene el derecho de patentar su invento. La condición de que la invención no haya sido publicada previamente, fué establecida en las primeras leyes de patentes como condición de existencia de la invención: lo conocido no es invento y, por

-----  
(13) SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial,  
pp. 8 - 9.

consiguiente, no es patentable. Pero por la forma en que se estableció resultó ser un requisito formal de patentabilidad, que en muchos casos privó de su patente al verdadero inventor.

La Convención de Unión ha corregido en parte esa falla de la ley, porque permite que el inventor publique su invento, dentro de cierto plazo, sin que la publicación invalide las patentes solicitadas dentro de ese plazo, pero después de publicado el invento". (14).

La Convención regula diferentes tipos de prioridades, así tenemos la ordinaria o común; la múltiple o conjunta y la parcial.

Derecho de prioridad ordinaria o común.- Es el derecho que se le confiere a un solicitante de un título de patente para pedir la misma protección en otros países retrotrayéndose la fecha de presentación de las solicitudes extranjeras a la fecha del depósito inicial o nacional siempre y cuando se ejerza dentro de los plazos legales.

Derecho de prioridad múltiple.- Por lo general el inventor modifica su petición al mejorar su invento o bien la sustituye por otra para complementarla; este tipo de prioridad favorece "al inventor permitiéndole que toda la evolución inventiva en el mismo orden de ideas y con respecto al mismo objeto, pueda ser protegida, con el mínimo de gasto, en una sola patente que contenga los elementos todos de ese proceso evolutivo.

Solicitud compleja.- Puede suceder que el conjunto de solicitudes que forman una patente de "prioridad múltiple" vaya más allá de la idea original y se haya revestido, en el proceso de tramitación, de una serie de nuevos elementos que, congénitos a la

-----  
(14) BREUER MORENO, Pedro, op cit., pp. 371 - 372.

primitiva invención, se hayan ido apartando como ramificaciones de la idea central, resultando entonces al ser presentada en el segundo país una solicitud compleja, o sea, que abarca varios asuntos a la vez, cada uno de los cuales, de acuerdo con la ley interna, debe ser sujeto de una patente separada.

Prioridad parcial.- Desde hace ya bastante tiempo, se consideraba por los autores el caso de una solicitud de patente que contuviera elementos en demasía de la solicitud unionista, no tratándose de una reivindicación con pluralidad de prioridades y fué resuelto en el sentido de que debería reconocerse prioridad a la parte de esa segunda solicitud que guarde concordancia con la petición convencional, ésto es, que éra recomendable se concediese el reconocimiento de una prioridad parcial." (15).

En seguida transcribiremos las partes principales del art. 4o. del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883:

- Art. 4o. A) 1. Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos -- fijados más adelante en el presente.
2. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la --- Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.
3. Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fué depositada en el país de que se trate, - cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
- B) En cosecuencia, el depósito efectuado posteriormente - en alguno de los demás países de la Unión, antes de la --

-----  
(15) SEPULVEDA, Cesar, op cit., pp. 17-24.

expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirva de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C) 1. Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención....

D) 1. Quien desee prevalecer de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de éste depósito. Cada país de terminará el plazo máximo en que deberá ser efectuada ésta declaración.

F) Ningun país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aún cuando éstas procedan de países diferentes...

H) La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

Por medio de este artículo la solicitud de una patente en un país le dá derecho al inventor de que su petición será reconocida en los demás países en que su invento sea patentable.

Por lo que se refiere a la regulación del derecho de prioridad en México, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial lo contempla en sus artículos 40, 41 y en el artículo 34 de su reglamento:

Art. 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países, se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fué 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.

Art. 41.- Para reconocer la prioridad, a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se reclame la -- prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II.- Que la solicitud presentada en México no -- pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de las reivindicaciones --- presentadas en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los -- que se deriven de las reivindicaciones conteni -- da en la solicitud presentada en el extranjero, -- la prioridad deberá ser solo parcial y referida -- a ésta solicitud. Respecto de las reivindicacio -- nes adicionales se podrá solicitar un nuevo re -- conocimiento de prioridad;

III.- Que dentro de los tres meses siguientes a -- la presentación de la solicitud, se cumplan los -- requisitos que señalen los Tratados Internacio -- nales, ésta Ley y su reglamento, y

IV.- Que exista reciprocidad en el país de ori -- gen.

Art. 34 del reglamento.- Para obtener el derecho a la fecha de prioridad a que se refiere el artículo 40 de la Ley, el interesado, además de -- satisfacer los requisitos a que dicho artículo -- se refiere, deberá exhibir una copia del docu -- mento relativo a la prioridad que se pretenda, -- certificada por la Oficina de Patentes que la -- expida, con su traducción al español, firmada -- por perito autorizado, dentro del plazo que la -- Ley señala.....

De lo anterior podemos desprender, que el derecho de prioridad es una manera de acercarse al ideal de una patente universal. ya que ésta sería una patente válida en todo el mundo una vez que se haya obtenido el título de patente en un país.

### 3.8.- Obligaciones del Inventor.

El titular de la patente se enfrenta a la obligación de explotar de un modo real y efectivo el invento, además debe hacerlo dentro de un plazo marcado por la ley.

Esta obligación de explotarlo, no significa que solamente el titular deba ejercerla, ya que también la puede realizar su causahabiente.

De lo anterior podemos decir, que si una patente permaneciera sin explotar, ésto es estéril en manos del inventor apartaría al derecho de patente de sus fines naturales, y le quitaría a la sociedad un bien esencial para su progreso y crecimiento.

De no imponerse ésta obligación se correría el peligro de que se otorgaran patentes con el único fin de evitar a los demás el uso de la invención, lo que traería como consecuencia entorpecer el progreso.

La patente implica la obligación de explotarla; ésta explotación debe iniciarse dentro de un plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se otorgó la patente o de cuatro años a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra más tarde.

El artículo 25 de la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial nos explica en que consiste la explotación.

Art. 25.- La explotación de la invención patentada consiste en la utilización del proceso patentado, la fabricación y distribución o la fabricación y comercialización del producto patentado, efectuadas en México por el titular de la patente...

Existe también la obligación del pago de anualidades, que es inseparable para la existencia de la patente, por lo tanto podemos decir que ningún derecho se obtiene sin el pago correspondiente.

Art. 57.- Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y cubra los derechos por la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo se tendrá por abandonada su solicitud.

# ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

La obligación de hacer éste pago, se encuentra establecida en la Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial, el 31 de diciembre de 1981 que representa la prestación que hace el Estado al otorgar y defender la patente, y éste es el motivo por el cual se debe realizar el pago periodicamente y por todo el tiempo que dure.

Debe pagarse por su expedición así como las anualidades, esto es cada uno de los años de vigencia de la patente.

## 3.9.- Clases de Licencias. -----

Desafortunadamente ocurre con frecuencia que el dueño de una patente, carezca de los medios y elementos para explotar su invento y por ésta razón se ve obligado a conceder licencias para que su invento sea explotado.

La licencia es un contrato por medio del cual el titular de la patente autoriza a un tercero a explotar la invención sin transferirle la propiedad.

### 3.9.1.- Licencia voluntaria. -----

Al concederse éste tipo de licencia solo se crea un derecho personal de ejercicio del invento sin que exista transmisión alguna de derecho sobre la patente, de donde podemos desprender que el titular de la patente puede conceder al mismo tiempo o sucesivamente otras licencias como ya lo mencionamos anteriormente y lo constatamos en el artículo 67 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

Art. 67.- Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o registro, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.

El derecho de conceder licencias corresponde al titular de la patente, por medio de convenios; asimismo las licencias de explotación deben ser aprobadas y registradas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Por lo que se refiere a la extensión de los derechos del que tenga una licencia deberá atenerse al contrato, ya que puede limitarse o no.

La licencia puede quedar sujeta a limitaciones en cuanto a la forma de ejercicio, en cuanto a los lugares, al tiempo, a la calidad y cantidad de producción, bien sea para todos estos aspectos o solamente para algunos.

De todo lo mencionado podemos decir que la existencia de licencias modifica totalmente el concepto de patente, ya que el invento puede ser explotado por cualquier tercero.

### 3.9.2.- Licencia obligatoria.

La licencia obligatoria es una sanción en contra del titular por la no explotación de la patente, ya que lo priva del derecho adquirido.

El artículo 70 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial nos marca el momento en que se pueden otorgar las licencias obligatorias:

Art. 70.- Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra mas tarde, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando ésta no lo haya sido, salvo que existan causas técnicas o económicas justificadas.  
No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga-

concedida licencia contractual, hayan estado reali -- zando la importación del producto patentado u obteni- do por el proceso patentado.

El solicitante de la licencia obligatoria debe presentar un programa de fabricación y demostrar tener capacidad técnica y económica para realizar eficientemente la explotación de la invención.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa audiencia de las partes debe decir si otorga o no la licencia, en el supuesto de que la conceda fijará el término de duración, las condiciones bajo las cuales se concede, el campo de su aplicación y el monto de las regalías que correspondan al titular. Si existe una licencia obligatoria y se pide otra, el titular de la primera debe ser notificado y oído.

Otorgada la licencia obligatoria, ésta, puede ser modificada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a petición de cualquiera de las partes, ya sea por causas supervenientes o cuando el titular de la patente otorgue licencias voluntarias en mejores condiciones. (art. 74).

Las licencias obligatorias no son exclusivas, además el titular de la licencia debe tener la autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para cederlas. (art. 76).

El que tenga licencia obligatoria debe iniciar su explotación en un plazo de dos años a partir de la fecha en que se le concedió la licencia. (art. 75).

### 3.9.3.- Licencia de utilidad pública.

Las licencias de utilidad pública son una variante de las licencias obligatorias. La ley no define sus características y

alcances.

Art. 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, la Secretaría, por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes puede hacerse mediante la concesión de licencias - de utilidad pública, en los casos en que, de no -- hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población ....

### 3.10.- Requisitos para la obtención de la patente.

-----

Nuestra legislación exige una serie de requisitos tanto para presentación de la solicitud así como para la expedición de la patente, estos requisitos en nuestra ley son muy importantes, ya que de no llevarse a cabo de la manera establecida por la misma, no se expedirá patente alguna.

Existen dos tipos de requisitos para la obtención de una patente y son:

Requisitos Materiales y

Requisitos Formales.

#### 3.10.1.- Requisitos Materiales.

-----

El artículo 15 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial expresa:

Art. 15.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, - en los términos de ésta ley.

De la lectura de éste artículo podemos desprender los tres requisitos materiales para que una invención pueda ser patentable, y son:

Novedad de la Invención,  
Resultado de una actividad inventiva, y  
Carácter Industrial.

3.10.1.1. Novedad de la Invención.

Primeramente se requiere para la patentabilidad de un invento que sea nuevo.

Art. 12.- Para los efectos de éste título se considerará como:  
fr. I.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica.

"El significado de "nuevo" en la forma en que se usa en la ley es mucho más restringido que una definición común. Significa "novedoso", ésto es que tenga caracter diferente de una cosa que le precedió. Un objeto puede ser nuevo en el sentido ordinario de la palabra, pero puede no serlo a los ojos de la ley de patentes; vr. gr. una cámara fotográfica puede ser nueva, porque no haya sido usado todavía, pero en cambio, no es novedosa porque se han venido usando cámaras de la misma clase a lo largo de los años y en éste concepto de "novedoso", está también implícita la noción de originalidad, como lo señala también al artículo 15 de la ley, puesto que representando el invento una creación de la inteligencia, el resultado del ejercicio de las facultades inventivas, no de imitación, no sería un producto de la actividad del pensamiento del autor, si toma la idea de otros, y cuanto más considerable es la originalidad de un invento tanto más completa y firme sera la protección." (16).

Puede ser que el medio material utilizado sea conocido, y que el

-----  
(16) Idem., p. 50.

resultado también sea conocido, pero si la relación de causalidad entre el medio y el resultado es novedosa, existe invento cuando ese resultado o ese medio son realizables.

A ésta novedad de la relación se llaman novedad del invento y por lo tanto podemos decir que el invento que no es novedoso no es invento.

Nuestra ley nos dice en sus artículos 17 y 18, cuando a un invento se le dá el caracter de nuevo y también cuando no existe pérdida de la novedad.

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

Art. 18.- La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de ésta ley.

### 3.10.1.2.- Resultado de una Actividad Inventiva.

El invento no puede pretender la protección legal sino es el resultado de la obra de un hombre.

Art. 12.- Para los efectos de éste título se considerará:

fr. III.- Actividad inventiva, al proceso creativo-cuyos resultados no se deduzcan del estado de la -- técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

"Lo que resulta de todo esto es que para la ley no puede considerarse como invención algo que está ya en el arte, algo que solo constituye un desarrollo mínimo de la técnica existente, que cualquier entendido en la materia hubiese percibido, porque en si no constituye un esfuerzo intelectual sino que es el resultado de la evolución natural de la artesanía de la rama industrial de que se trate." (17).

### 3.10.1.3.- Carácter Industrial.

Todas las legislaciones consagran el requisito de que las patentes deben de tener el carácter de industrial pero ninguna lo define.

Art. 12.- Para los efectos de éste título se considerara como:

fr. IV.- Aplicación industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o - utilizado, según el caso, en la industria, inclu--- yéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios.

Esto significa que el Estado otorga la patente, pero no lo hace como premio a una idea brillante, sino que lo hace a cambio de que la invención sea explotada por la industria y que posteriormente sea explotada libremente por la misma industria al término de la vigencia de la patente.

-----  
(17) Idem., p. 51.

### 3.10.2.- Requisitos formales.

Son los requisitos establecidos por el procedimiento al cual debe sujetarse el inventor para poder obtener el título de patente. Estos requisitos los trataremos con amplitud en el siguiente inciso.

### 3.11.- Procedimiento para la obtención de la patente.

La persona que desée obtener una patente debe llenar además de los requisitos materiales una serie de requisitos de forma; nuestra ley regula el procedimiento para la obtención de la patente desde la solicitud hasta la concesión o el rechazo.

La petición de la patente debe ser por escrito, esto es importante para establecer el término de vigencia así como para saber quien es el titular.

El primer requisito al que nos enfrentamos es la solicitud, y ésta puede ser solicitada por el inventor o su causahabiente.

Cada solicitud de patente debe consagrar un solo invento (arts. 39, 43). La solicitud debe formularse en los formatos que se otorgan gratuitamente y debe ser por triplicado.

Ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se presenta la solicitud escrita, la cual debe contener nombre y domicilio tanto del solicitante como del inventor, nacionalidad del solicitante, la denominación que se dé a la invención así como los demás datos requeridos por la ley y su reglamento (art. 38), además de exhibir el pago de derechos.

El segundo requisito, es la descripción de la invención y lo encontramos plasmado en el artículo 47 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Art. 47.- A la solicitud de patentes se deberá de acompañar:

I.- La descripción de la invención, que deberá -- ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona -- que posea pericia y conocimientos medios en la -- materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la ---- práctica la invención, cuando ello no resulte --- claro de la descripción de la invención.-----  
En caso de material biológico en el que la des--- cripción de la invención no pueda detallarse en -- sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en -- una institución reconocida por la Secretaría, --- conforme a lo establecido en el reglamento de ésta Ley;

Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción;

III.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción, y

IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

El objeto de la descripción es identificar el invento, por sus notas características, debe ser hecha de una manera comprensible ya que de no serlo es inaceptable.

La descripción de la invención debe hacerse en papel blanco de 36 kilogramos, tamaño 21.5 X 28 cms., en tinta negra a doble espacio, dejando un margen izquierdo de 4 a 5 centímetros; también debe de contener el nombre de la invención, el nombre del inventor y del casahabiente si lo hay, nacionalidad y domicilio. Posteriormente se hará un extracto de la invención describiendo con claridad el invento. (arts. 30, y 31 del reglamento).

Después de la descripción de la invención debe escribirse, la novedad de la invención, que es el capítulo de reservas o cláusulas reivindicatorias; que es todo lo que el inventor considera como propio y nuevo de su invento, esto va a ser la parte que se va a proteger, ya

que la descripción solo es explicativa.

Art. 12.- Para los efectos de este título se considerará como:

fr. V.- Reivindicación, a la característica --- esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la - solicitud de patente o de registro y se otorga, - en su caso, en el título correspondiente.

Las reservas deben ser escritas con toda claridad y precisión fijando el objeto del alcance o invento, refiriéndose solo a los elementos nuevos; también se debe evitar la ejemplificación, las ventajas del invento o sus propiedades características, y se tiene que referir escuetamente en que consiste el invento de una manera enunciativa.

De manera concisa deben aparecer los medios que permitan obtener el resultado que se dice que es novedoso.

Art. 45.- Una misma solicitud de patente podrá contener:

I.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;

II.- Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y

III.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.

Las reivindicaciones no son un resumen de la descripción, ni son ejemplos de la invención, sino tienen el propósito de definir la invención.

De la forma como se redacten tanto la descripción como las reivindicaciones depende la obtención del título de patente, ya que se pone de manifiesto el talento y sagacidad del conocedor de la materia.

Se harán dibujos solo en aquellas invenciones que así lo

requieran, la descripción debe contener la enumeración de las diferentes figuras de que se compone. (art. 36 del reglamento).

La solicitud de patente se puede transformar en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, y viceversa, cuando no se cumpla con lo solicitado; si no se realiza dicha transformación en el plazo que se conceda, se tendrá por abandonada la solicitud. (art. 49).

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará un examen de forma a la solicitud y podrá requerir que se aclare o precise lo que considere necesario o que simplemente se subsanen omisiones, el solicitante tendrá dos meses para cumplir con dicho requerimiento de no hacerlo se tendrá por abandonada la solicitud. (art. 50).

La solicitud de patente en trámite debe publicarse lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de la presentación. (art. 52).

Publicada la solicitud, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará un examen de fondo de la invención para saber si satisface los requisitos de ser nueva, resultado de una actividad inventiva, y si es susceptible de aplicación industrial, también podrá solicitar el apoyo técnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en caso necesario el de organismos e instituciones especializadas. Si del examen de novedad resulta que carece de novedad o existe invación total o parcial de derechos adquiridos por tercero, o que se necesiten datos y documentos adicionales o complementarios se le hará saber al solicitante por escrito para que en un plazo de dos meses haga las aclaraciones pertinentes o presente la información o documentos requeridos, si no lo hace la solicitud se considerará

abandonada. (art. 55).

Art. 54.- La Secretaría podrá aceptar o requerir el examen de fondo realizado por oficinas extranjeras-examinadoras, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

Cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial niegue la patente, lo hará saber por escrito, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución; el interesado tiene el recurso de reconsideración administrativa, el cual debe ejercer dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se le notifico.

Si procede la expedición de la patente se le notificará por escrito al interesado y en los dos meses siguientes debe cumplir con los requisitos para su publicación y pagar los derechos por la expedición del título. Sino cumple con el plazo fijado se tendrá por abandonada la solicitud (art. 57).

Art. 59.- La Secretaría expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la --- descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

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

Art. 60.- Otorgada la patente, la Secretaría procederá a hacer su publicación en la Gaceta, que contendrá la información a que se refieren los artículos 47 --- fracción IV y 59 de esta Ley.

## CAPITULO IV

### VIGENCIA Y PRORROGABILIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION

## C A P I T U L O I V .

### VIGENCIA Y PRORROGABILIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION.

En este capítulo hablaremos de la vigencia y prórroga por lo que hace a las patentes de invención, es importante que entendamos el significado de éstas palabras.

La palabra vigencia nos indica que existe vida, esto es que tiene vigor o fuerza, y que está actualizado, ya sea una ley, o cualquier otra cosa, aquí estaríamos en presencia de que la patente de invención tiene fuerza, esto es, que el plazo otorgado por el Estado para explotar el invento en exclusiva está aun vivo, por lo cual debe ser explotado o utilizado por el dueño de la patente, su causahabiente o el que tenga licencia autorizada.

Por lo que se refiere a la palabra prórroga entendemos que existe una continuación o prolongación de una cosa por un período de tiempo determinado, aquí nos referimos a que el plazo de vigencia de una patente se pueda alargar, esto es, que se continúe o prolongue por un determinado tiempo.

Podemos decir que es característica esencial del derecho exclusivo de explotación de la patente de invención que su duración sea temporal y además limitada.

De todo lo anterior podemos desprender que la vigencia de una patente de invención va ser el tiempo que dure esta teniendo vida o fuerza, conforme a los requisitos previamente establecidos en la Ley, ya que existen ciertos modos o formas de que concluyan los derechos que confiere una patente de invención, o dicho de otra forma se pierde la vigencia de la patente de invención y podemos decir que existe la muerte de la patente.

Existen tres maneras o formas de que se pierda la vigencia de una patente, estas son:

Nulidad de la patente de invención.

Caducidad de la patente de invención y,

Expropiación de la patente de invención.

#### 4.1.- Nulidad de la Patente de Invención.

El maestro Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho nos define lo que es la nulidad: "Ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. La nulidad puede ser absoluta (insubsanable) o relativa (subsanaable)". (1).

Puede ocurrir, que se otorgue una patente a un invento que no lo es, ya que el supuesto inventor solicita un derecho que no tiene, ya que no ha inventado nada conforme a las leyes sobre patentes y por lo tanto podemos decir que la patente que protege una invención con éstas características, no puede tener ni existencia, ni validez legal, y constituye un título sin ningún valor, ya que no satisface las condiciones o requisitos exigidos por la ley y que son: Que sea nuevo, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

Debe declararse la nulidad o ineficacia de la expedición del título de patente de invención cuando sea contrario a la ley, por lo

-----  
(1) DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho, p. 364.

que podemos decir que el derecho a la patente subsiste mientras no se declare su nulidad.

"Es claro que no es la declaración judicial lo que quita patentabilidad al invento: el invento que no es invento no ha podido originar un derecho privativo. Pero la sentencia judicial resulta necesaria para comprobar que el invento no era patentable." (2).

La resolución hecha por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que declare la nulidad de la patente de invención producirá, para su titular la pérdida total de los derechos exclusivos que gozaba, ésto es, la sentencia de nulidad, declara la inexistencia del derecho sobre el invento, y por lo tanto podemos decir que la patente pierde su vigencia.

"La patente nula, jurídicamente es como si jamás hubiera existido porque la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado. Por consiguiente, la declaración judicial de nulidad produce efectos retroactivos al día de la concesión de la patente." (3).

Las causas de nulidad están consagradas en el artículo 78 de la Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Art. 78.- La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a -- las disposiciones sobre requisitos y condiciones -- para el otorgamiento de patentes .... Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerarán requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes.... los establecidos en los artículos 15, 19, 20 fracción II;

-----  
(2) BREUER MORENO, Pedro, Tratado de Patentes de Invención, P. 495.

(3) Idem, p. 487.

II.- Cuando el otorgamiento se realice en contra-  
vención de lo dispuesto en el artículo 43 de esta  
Ley. En este caso tendrá validez la patente o re-  
gistro sobre la primera reivindicación relativa a  
la invención, el primer modelo de utilidad o el -  
primer diseño industrial, según el caso, proce --  
diendo la nulidad respecto de los subsecuentes; -  
III.- Cuando durante el trámite se hubiere incu -  
rrido en abandono de la solicitud, y  
IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado  
por error o inadvertencia graves.  
Las acciones de nulidad que se derivan del pre --  
sente artículo podrán ejercitarse dentro de un --  
plazo de cinco años contados a partir de la fecha  
en que surta sus efectos la publicación de la pa-  
tente o del registro en la gaceta.

Art. 15.- Serán patentables las invenciones que -  
sean nuevas, resultado de una actividad inventiva  
y susceptibles de aplicación industrial, en los -  
términos de esta Ley.

Art. 19.- No se considerarán invenciones para los  
efectos de esta Ley:

- I.- Los principios teóricos o científicos;
- II.- Los descubrimientos que consistan en dar a -  
conocer o revelar algo que ya existía en la natu-  
raleza, aún cuando anteriormente fuese desconoci-  
do para el hombre;
- III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para  
realizar actos mentales, juegos o negocios;
- IV.- Los programas de computación;
- V.- Las formas de presentación de información;
- VI.- Las creaciones estéticas y las obras artis-  
ticas o literarias;
- VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, te-  
rapéutico 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  
forma, de dimensiones o de materiales, salvo que  
en realidad se trate de su combinación o fusión --  
de tal manera que no puedan funcionar separadamen-  
te o que las cualidades o funciones característi-  
cas de las mismas sean modificadas para obtener un  
resultado industrial no obvio para un técnico en -  
la materia.

Art. 20.- Las invenciones que se refieran a materia viva, sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales, se regirán por lo siguiente:

I.- Serán patentables:

- a) Las variedades vegetales;
- b) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos en esta disposición todos los tipos de microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los micoplasmas, los protozoarios y, en general, las células que no se reproduzcan sexualmente, y
- c) Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, o productos con actividad biológica.

II.- No serán patentables:

- a) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales;
- b) Las especies vegetales y las especies y razas animales;
- c) El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
- d) El material genético, y
- e) Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano.

Art. 43.- La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

La acción de nulidad, solo puede ser iniciada por quien tenga interés legítimo en la anulación de la patente, y puede ser por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a petición de parte o por el Ministerio Público, como lo podemos apreciar en el artículo 79 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

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

La acción para ejercer la nulidad prescribe en cinco años contados a partir de que surta sus efectos la publicación de la patente en la gaceta. Ejercida y declarada la nulidad de la patente esta caerá al dominio público, ésto es, que ninguna persona podrá estar impedida para usarla, salvo los casos en que su contenido o forma sean contrarios al orden público, a la moral y las buenas costumbres.

Art. 189.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

- I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V.- La descripción de los hechos, y
- VI.- Los fundamentos de derecho.

La solicitud de declaración administrativa deberá acompañarse por los originales o copias certificadas de los documentos y constancias en que se funde la acción, además de ofrecerse las pruebas correspondientes. En caso de que se exhiban pruebas posteriores no se aceptarán a menos que sean supervenientes. (art. 190).

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial otorgará un plazo de ocho días para que se subsanen las omisiones o se hagan las aclaraciones pertinentes en el caso de que no se hayan cumplido los requisitos de la solicitud de declaración administrativa, sino se

cumple con éste requerimiento en el plazo mencionado se desechará la solicitud. (art 191).

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial notificará al titular afectado de la patente de invención, concediéndole un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. (art. 193).

Art. 197.- El escrito en que el titular afectado - formule sus manifestaciones deberá contener:

- I.- Nombre del titular afectado y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Excepciones y defensas;
- IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno - de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- V.- Fundamentos de derecho.

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de esta Ley.

Una vez que el titular de la patente haya presentado sus manifestaciones, se hará un estudio de los antecedentes y se desahogarán las pruebas, posteriormente se dictará la resolución administrativa que proceda, la cual deberá ser notificada a los interesados. (art. 199).

#### 4.2.- Caducidad de la Patente de Invención.

Rafael de Pina nos define en su Diccionario de Derecho a la caducidad "extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso"(4).

El Diccionario de la Lengua Española define a la caducidad como "acción y efecto de caducar, perder su fuerza una Ley, un derecho"(5).

"La caducidad presupone un derecho constituido validamente, que se extingue por el transcurso del plazo para el que nació, o en que la

(4) DE PINA, Rafael, op cit, p. 134.

(5) Diccionario de la Lengua Española, p. 222.

aparición de determinados hechos posteriores a la concesión origina su pérdida para el titular." (6).

De lo anterior entendemos que existe caducidad cuando hay extinción del derecho exclusivo de explotar una patente de invención, ya sea por el proceso normal de la terminación de su vida legal o por la existencia de algún hecho al que la Ley le atribuye ese efecto extintivo y por lo tanto podemos decir que cualquiera que sea la causa que provoque la caducidad de la patente de invención, ésta, pasa a ser del dominio público, esto es, que puede explotarse lícitamente por cualquier interesado, salvo en los casos en que su contenido o forma sean contrarios al orden público, a la moral y las buenas costumbres.

La caducidad se puede dar porque termine el plazo de su vigencia o por el incumplimiento de las obligaciones impuestas al dueño de la patente de invención como lo podemos apreciar en el artículo 80 de la Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Además la caducidad de la patente de invención carece de los efectos retroactivos con que cuenta la nulidad.

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

- I.- Al vencimiento de su vigencia;
  - II.- Por no cubrir el pago de derechos al que están sujetos, en el tiempo que fije la ley correspondiente, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;
  - III.- En el caso del artículo 73 de esta ley.
- La caducidad que opere por el solo trascurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría.

El modo natural de que se extinga o caduque la patente es por medio del vencimiento de su vigencia. Esta circunstancia obedece a la

---

(6) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, p.

limitación que existe en todas las legislaciones sobre patentes, ya que todas marcan un determinado número de años de vigencia para una patente.

"La reducción del plazo de vigencia originalmente otorgado a las patentes, se realiza por el simple transcurso del tiempo señalado por la Ley; no se precisa declaración alguna de autoridad que así lo estalezca. Obviamente, la caducidad que deriva de esa reducción por falta de explotación del invento, tampoco requiere de una resolución administrativa o judicial que declare la caducidad: ésta opera de pleno derecho". (7).

Art. 81.- Se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registros caducos por falta de pago oportuno de derechos, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo anterior y se cubran los derechos respectivos, más sus recargos.

#### 4.3.- Expropiación de la Patente de Invención.

---

Nuestra actual legislación no menciona nada sobre la expropiación de las patentes de invención, como lo hacía la hoy abrogada Ley de Invenciones y Marcas, pero consideramos que esta es una forma de que se pierda la vigencia de las patentes.

Para el maestro Rafael de Pina la expropiación es: "limitación del derecho de propiedad en virtud de la cual el dueño de un bien, mueble o inmueble queda privado del mismo, mediante o previa indemnización, en beneficio del interés público". (8).

---

(7) RANGEL MEDINA, David, Invención, Nulidad y Caducidad de las Patentes de Invención, Revista El Foro, Nums. 18-19, pp. 79-80.

---

(8) DE PINA, Rafael, op. cit. p. 264.

Podemos decir que la justificación de éste modo de perder la vigencia, una patente de invención, es el fundamento de la expropiación, y éste es el interés público, la utilidad pública y el bien común, por lo tanto decimos que el interés de la colectividad, siempre va a prevalecer sobre el interés particular.

"Utilidad pública.- Recibe la calificación de pública la utilidad que, directa o indirectamente, aprovecha a la generalidad de las personas que integran la colectividad nacional, sin que ninguna pueda ser privada de ella, en cuanto representa un bien común de naturaleza material o moral. El concepto de utilidad pública es sumamente interesante para resolver los casos de expropiación forzosa.

Bien común.- Beneficio que desprendiéndose de la convivencia social debe ser compartido, proporcionalmente, por todos los miembros de la comunidad, sin exclusión alguna, y al que todos deben contribuir con sus medios y con su conducta." (9).

A continuación citaremos los artículos 10. y 20., de la Ley de Expropiación:

- Art 10.- Se considerarán de utilidad pública:
- I.- El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;
  - II.- La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano;
  - III.- El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo.
  - IV.- La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o his-

-----  
(9) Idem., pp. 123 y 477.

tóricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional;

V.- La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones, u otras calamidades públicas;

VI.- Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública;

VII.- La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación;

VIII.- La equitativa distribución de la riqueza -- acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular;

IX.- La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad;

X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad;

XI.- La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida;

XII.- Los demás casos previstos por leyes especiales.

Art. 2o.- En los casos comprendidos en la enumeración del artículo 1o., previa declaración del Ejecutivo Federal, procederá la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines del Estado o en interés de la colectividad.

Las consecuencias de expropiación pueden ser de dos formas, es decir, que la patente caiga en el dominio público, o bien que pase a ser propiedad del Estado Mexicano.

En el primer caso, la patente expropiada por causa de utilidad pública, caerá bajo el dominio público, y cualquier individuo con interés, tendrá acceso a lo que antiguamente amparaba la patente, para llevar a cabo la explotación. En el segundo caso, la patente

expropiada también por causa de utilidad pública, caerá bajo el dominio del Estado, y solo el podrá explotarla.

La formalidad a que se debe sujetar la expropiación de las patentes es que el Ejecutivo Federal, emitirá un decreto en el cual, se hará público, que la patente ha sido expropiada por causa de utilidad pública, y en el propio decreto, se establecerá si la misma pasa al dominio público o si pasa a ser propiedad del Estado.

#### 4.4.- Problemática de Vigencia y Prorrogabilidad en la Legislación Vigente.

Encontramos, analizando algunas leyes anteriores referentes a las patentes de invención que:

a).- Ley de Patentes de Privilegio de 7 de junio de 1890.- En sus artículos 13 y 14, establecía que las patentes de invención se otorgarían por un plazo de veinte años contados a partir del día de su expedición; así mismo su duración podía ser prorrogada solo por cinco años más, solo en los casos excepcionales a juicio del Ejecutivo.

b).- La Ley de Patentes de Invención del 27 de julio de 1928.- En sus artículos 31 y 33, establecía que el plazo de vigencia de las patentes de invención era de veinte años como máximo, y que éste plazo era improrrogable; además los plazos de vigencia de la patente de invención se contarán a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud.

c).- La Ley de Propiedad Industrial de 1943.- En sus artículos 38 y 40, establecía que el plazo de vigencia otorgado a una patente de invención será de quince años como máximo, y que éste plazo es improrrogable, además los plazos de vigencia de la patente se contarán

a partir de la fecha y hora de la presentación de la solicitud.

d).- Ley de Invenciones y Marcas de 1976.- En su artículo 40, establecía que el plazo de vigencia otorgado a una patente de invención será de catorce años, y que éste plazo es improrrogable, además los plazos de vigencia se contarán a partir de la fecha de expedición.

4.4.1.- Artículo 23 de la Ley de Fomento y Protección de la  
-----  
Propiedad Industrial.  
-----

Art. 23.- La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de los derechos que señale la ley correspondiente.

En el caso de productos farmoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de estos productos, la vigencia de la patente podrá ampliarse --- tres años más, siempre que su titular conceda licencia para su explotación a alguna persona moral con capital mayoritariamente mexicano.

La licencia a que hace alusión el párrafo anterior deberá sujetarse a lo siguiente:

I.- Se deberá conceder mediante convenio dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento de la -- patente o a la fecha en que la autoridad competente otorgue el registro sanitario para efectuar la distribución del producto en México, lo que ocurra más tarde;

II.- Deberá ser inscrita en la Secretaría;

III.- Su duración deberá ser de la fecha de su --- concesión hasta el vencimiento de la vigencia de la patente, incluyendo su prórroga;

IV.- Deberá ser irrevocable y no exclusiva y solo podrá transferirse a un tercero si se cuenta con la autorización del titular de la patente, y

V.- Procederá su cancelación si la persona a quien se le concede no realiza la explotación de la patente en los términos convenidos.

Como podemos darnos cuenta la vigencia de las patentes ha variado en las diferentes leyes que hemos analizado, así tenemos que la vigencia máxima ha sido de veinte años a partir de la fecha de expedición de ésta.

A continuación haremos una aclaración sobre la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que nos aumenta el plazo de vigencia de las patentes con respecto de la ahora abrogada Ley de Invenciones y Marcas, la cual nos marcaba en su artículo 40 un plazo de vigencia de catorce años improrrogables a partir de su expedición, y nuestra actual ley nos marca un plazo de vigencia de veinte años, pero con la diferencia de que éste plazo se contara a partir de la fecha de presentación de la solicitud. De lo que hemos mencionado, nos podemos hacer el siguiente cuestionamiento: Realmente existe aumento en el plazo de vigencia de una patente de invención?

La respuesta es compleja y ambivalente, a simple vista, podemos decir que si, puesto que existe una diferencia notoria de seis años entre los plazos de vigencia que tenemos, pero la respuesta, también depende del tiempo en que tarde en otorgar la patente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contiene una nueva disposición que consiste en una ampliación en el término de la vigencia de la patente de solo tres años para el caso de productos farmacéuticos, farmoquímicos o de procesos de obtención de éstos productos siempre y cuando el titular de la patente otorgue una licencia para su explotación a una persona moral, mexicana, y que ésta tenga el capital mayoritario.

De lo anterior podemos desprender que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, es la primera ley de todas que hemos estudiado y analizado anteriormente, que otorga una prórroga de solo tres escasos años, pero ésta prórroga no abarca a todas las clases de patentes otorgadas sino que se limita únicamente a ciertas

clases de patentes que son: los productos y procesos farmacéuticos y famoquímicos, los cuales deben reunir una serie de requisitos, mencionados en el ya citado artículo 23.

Consideramos que tanto la vigencia como la prórroga de las patentes son problemáticas, ya que desafortunadamente las legislaciones de los países no se han puesto de acuerdo para regirse por un patrón igualitario, creemos que si mundialmente se estableciera un plazo de vigencia y de prórroga, se lograría adoptar un criterio uniforme, y así no existiría el problema de que en un país se otorguen más o menos número de años de vigencia o prórroga de una patente de invención, sino que todos los países que se encuentren regulados por éste criterio se regirán por esas normas.

Realmente consideramos que la vigencia de las patentes es un problema, puesto que en las diferentes legislaciones varía el plazo, así tenemos por ejemplo en España, la vigencia de la patente, es de veinte años improrrogables, en Venezuela el término del plazo varía según la voluntad del inventor y éste va de cinco a diez años, lo cual creemos que es problemático para la persona que pretende obtener una patente, ya que lo que pretende es buscarle el mayor tiempo de protección legal para su invento, y así lograr que éste no pase o no caiga tan rápidamente al dominio público.

#### 4.3.- Necesidad de Reformar la Ley de Fomento y Protección de la ----- Propiedad Industrial. -----

De las leyes que hemos analizado, encontramos que solo en dos de ellas se habla sobre la existencia de una prórroga, pero ésta es relativa, ya que se otorga por un plazo muy pequeño y no es para todas las clases de patentes, como lo podemos apreciar en la Ley de

Privilegio de 7 de junio de 1890, la cual nos dice en su artículo 14 que la duración de la patente puede ser prorrogada por cinco años más, pero solo en casos excepcionales y a juicio del Ejecutivo, y en nuestra actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 23, nos expone que la vigencia de la patente de invención se podrá ampliar por un plazo de tres años más, solo en el caso de productos o procesos de obtención de farmoquímicos o farmaceuticos, siempre y cuando el titular haya concedido licencia para su explotación a alguna persona moral con capital mayoritariamente mexicano.

De lo anterior podemos desprender, que la prorrogabilidad de la patente está condicionada, en la primera ley podemos ver ésta condicionante en el momento en que se necesitaba la opinión, o dicho de otra manera la decisión o fallo del Ejecutivo, y además debían ser casos excepcionales, para que la patente pudiera ser prorrogada, en nuestra actual ley ésta condición desaparece, pero se establece otra, ésta consiste en que el titular de una patente de invención debe otorgar una licencia para su explotación siempre y cuando sea una persona moral y que el capital sea mayoritariamente mexicano. En caso de no cumplirse éstas condiciones o requisitos no se otorgará la prórroga a la patente.

Lo que nosotros proponemos en éste trabajo es que la patente de invención deba tener prorrogabilidad, porque no consideramos que sea justo, que la persona que invierte su tiempo, su trabajo y esfuerzo, en lograr crear nuevos y mejores medios de producción, éste es, que realice inventos, se vea privado de su explotación en exclusiva, por caer éste al dominio público, y así poder ser utilizado por cualquier persona que tenga interés en el.

Si existiera prórroga en todas las clases de patentes de invención en nuestra legislación, muchos de los inventores que se reservan para si mismos su hallazgo, ya no lo harían, puesto que contarían con que el plazo de vigencia de su patente se prolongaría, ésto es, que el invento patentado no perdería su vigencia como actualmente se dá, y por lo tanto existirían más solicitudes de patentes, ya que lo que realmente busca el inventor es que su hallazgo sea protegido legalmente por tiempo indefinido, para así explotarlo, ya sea por si mismo o por cualquier otra persona, siempre y cuando el la haya autorizado.

Nosotros proponemos que el plazo de vigencia de la patente de invención, se pueda prorrogar indefinidamente por periodos de tiempo iguales, siempre y cuando la patente sea explotada lícitamente, ya sea por su titular, su causahabiente o la persona a la que se le haya otorgado licencia para la explotación respectiva.

Como vimos en renglones anteriores, la prórroga ha sido condicionada por ciertos requisitos, y nosotros consideramos que ésto es injusto también para el inventor, puesto que es su invento, y él lo debe de explotar libremente y por lo tanto se deben suprimir toda clase de requisitos, que entorpezcan y allanen la libre explotación del hallazgo.

Como lo mencionamos en el punto anterior, nuestra legislación difiere con la hoy abrogada Ley de Invenciones y Marcas, en el punto referente a la vigencia de la patente, ya que la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, empieza a contar la vigencia de la misma desde la fecha de presentación de la solicitud, y la abrogada ley, contaba la vigencia desde la expedición del título de la

patente, ésta situación pone en desventaja al inventor, al empezarle a correr un plazo de tiempo del cual, el todavía ignora si va a ser o no protegido su invento por un título de patente, por lo tanto el plazo de vigencia de la patente se debe contar a partir de la fecha en que se haya expedido dicho título.

De todo lo mencionado anteriormente, proponemos que se haga una reforma al artículo 23 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por lo que se refiere, tanto a la vigencia como a la prorrogabilidad, y por lo tanto sugerimos que el precepto legal antes mencionado quede de la siguiente manera:

Art. 23.- El plazo de vigencia de las patentes será de doce años, contados a partir de la fecha de expedición. La duración de las patentes podrá ser --- prorrogada indefinidamente por periodos de doce --- años.

## C O N C L U C I O N E S

## CONCLUSIONES.

1.- El derecho que ahora se tiene sobre los inventos ha sido el resultado de una larga evolución histórica. Esta evolución fué lenta, y las primeras patentes de invención, fueron otorgadas por los soberanos absolutos, quienes elegían a quien otorgaban el privilegio de explotación en exclusiva, creando así monopolios que podrían ser o no útiles para la colectividad.

2.- En México el primer privilegio que se concedió fue al minero Miguel Pérez Alemán en el año de 1544, para que fundiera metal.

3.- El sistema de propiedad industrial se creó con la intención de que se protegiera al inventor, y al mismo tiempo recompensarlo por sus aportaciones y esfuerzos realizados.

4.- La patente de invención es el documento, por medio del cual el Estado reconoce en favor de un inventor el derecho a explotarlo en exclusiva.

5.- Para que se considere que existe un invento es necesario que se reúnan tres requisitos, los cuales son indispensables, éstos son: que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. De esto desprendemos que la invención, nos manifiesta una cosa nueva, que anteriormente no existía, ya que es toda solución nueva a un problema, a diferencia de lo que sucede con los descubrimientos que presumen una cosa existente.

6.- El derecho que otorga la patente de invención, es un derecho de propiedad, por lo cual el inventor puede disponer de él, siempre que lo haga de manera lícita.

7.- Obtenido el título de patente, el derecho que siempre va a tener el autor del invento, es el de la paternidad del hallazgo, ya que siempre se le considerará como el padre.

8.- La patente de invención debe ser explotada por el autor del invento, su causahabiente o por cualquier persona a la que se le haya otorgado licencia, siempre y cuando dicha explotación sea hecha lícitamente.

9.- No podrá existir patente de invención, en los casos en que su contenido o forma sean contrarios al orden público, a la moral, y las buenas costumbres.

10.- La vigencia de la patente, consiste en un período de tiempo muy reducido, además de no existir prórroga para todas las clases de patentes de invención, y ésta es solo de tres escasos años, y solo para el caso de productos farmoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de éstos productos.

11.- Finalmente decimos que la patente debe tener una vigencia indefinida, esto es, que se pueda prorrogar por períodos iguales de tiempo, siempre y cuando ésta sea lícita.

B I B L I O G R A F I A

## B I B L I O G R A F I A .

### LIBROS CONSULTADOS.

- 1.- ALVAREZ SOBERANIS, Jaime., La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica., Editorial Porrúa, S.A., México, 1979.
- 2.- AMOR FERNANDEZ, Antonio., La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional., Editorial Nauta., Barcelona, España, 1965.
- 3.- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo., Tratado de Derecho Industrial., Editorial Civitas., Madrid, España, 1978.
- 4.- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto., La Obligación de Explotar las Patentes en España y en Iberoamerica., Editorial Monte Corvo, S. A., Madrid, España, 1978.
- 5.- BREUER MORENO, Pedro., Tratado de Patentes de Invención., 2 Tomos., Editorial Abelado Perrot., Buenos Aires, Argentina., 1957.
- 6.- BUCHANAN, Scott., CONDIT, Carl., Tecnología y Cultura., Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, España., 1979.
- 7.- CARNELUTTI, Francesco., Usucapión de la Propiedad Industrial., Editorial Porrúa, S. A., México, 1945.
- 8.- DE IBARROLA, Antonio., Cosas y Sucesiones., 4a. Edición., Editorial Porrúa, S. A., México, 1977.

- 9.- DE PINA. Rafael., Diccionario de Derecho, 10a. Edición., Editorial Porrúa, S. A., México, 1981.
- 10.- Diccionario de la Lengua Española., Editorial Espasacalpe, S. A., España, 1984.
- 11.- MELVIN KRANZBERG., PURSELL, Carroll., Historia de la Tecnología., 2 Tomos., Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, España., 1981.
- 12.- NAVA NEGRETE, Justo., Derecho de las Marcas., Editorial Porrúa, S. A., México, 1985.
- 13.- ORTEGA TORRES, Jorge., Marcas y Patentes., Editorial Temis., Bogotá, Colombia, 1965.
- 14.- PENROSE, Edith., La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Editorial Siglo XXI., México, 1974.
- 15.- RAMELLA, Agustín., Tratado de Propiedad Industrial., Editorial Hijos de Reus., Madrid España, 1913.
- 16.- RANGEL MEDINA, David., Tratado de Derecho Marcario., Editorial Libros de México, S. A., México, 1960.
- 17.- ROMANI, Jose Luis., Propiedad Industrial y Derecho de Autor., Editorial Bosch, S. A., Barcelona, España, 1976.
- 18.- RONDON DE SANISO, Hildegart., Patentes y Signos Distintivos., Editorial Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho., Caracas, Venezuela, 1968.

19.- RONDON DE SANSO, Hildegart., SANSO, Benito., Estudios de Derecho Industrial., Editorial Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho., Caracas, Venezuela, 1965.

20.- SANCHEZ FLORES, Ramón., Historia de la Tecnología y la Invención en México., Fomento Cultural Banamex, A. C., Impreso en Litoarte S. de R.L., México, 1980.

21.- SEPULVEDA, Cesar., El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial., 2a. Edición., Editorial Porrúa, S. A., México, 1981.

22.- SPRAGUE DE CAMP., Grandes Inventos y Grandes Inventores., Editorial Hobbs-Sudamericana, S. A., Buenos Aires, Argentina, 1967.

23.- T. K. Derry., TREBOR I. Williams., Historia de la Tecnología., 7a. Edición., Editorial Siglo XXI., México, 1984.

#### REVISTAS CONSULTADAS.

1.- CORREA, Enrique., Protección del Nombre Comercial en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., AÑO I., Num. 1., México, Enero-Junio de 1963.

2.- FLORES CAMACHO, Carlos., Nombre Comercial, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, AÑO XIV., Nums. 27-28, México, Enero-Diciembre de 1976.

3.- GOMEZ LEYVA, Delio., La Competencia Desleal; Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario., Vol. 71., Nums. 506-507., Bogotá, Colombia, Enero-Diciembre de 1978.

4.- JARAMILLO LONDOÑO, Pompilio., El Nombre Comercial, Revista de la Facultad de Derecho., Tomo VIII., Num. 36., Medellín, Colombia, Enero-Julio de 1962.

5.- MASCAREÑAS, Carlos., Las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen en el Derecho Británico y en el Derecho Norteamericano., Cuadernos de Derecho Anglo Americano., Nums. 7-8., Barcelona, España., Julio-Diciembre de 1956, y Enero-Junio de 1957.

6.- MASCAREÑAS, Carlos., Más Sobre las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen., Revista de Derecho Mercantil., Vol. XXX., Num. 78., Madrid, España, Octubre-Diciembre de 1960.

7.- MASCAREÑAS, Carlos., Sobre el Concepto de Denominación de Origen., La Ley, Tomo 94, Buenos Aires, Argentina, 24 de abril de 1959.

8.- RANGEL MEDINA, David., Protección al Arte Aplicado., Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año XV., Nums. 29-30., México, Enero-Diciembre de 1977.

9.- RANGEL MEDINA, David., Conceptos Fundamentales Sobre Nulidad de las Patentes de Invención., Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., Año III., Num. 5., México, Enero-Junio de 1965.

10.- RANGEL MEDINA, David., Invención, Nulidad y Caducidad de las Patentes de Invención., Revista el Foro., Nums. 18-19., México, 1957.

11.- RANGEL ORTIZ, David., El Diseño Industrial en la Nueva Legislación Mexicana de Propiedad Industrial., Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., Año XVI., Nums. 31-32., México, Enero-Diciembre de 1978.

12.- RONDON DE SANSO, Hildegart., Las Denominaciones de Origen en el Derecho Venezolano., Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., Año II., Num. 3., México, Enero-Junio de 1964.

13.- UZCATEGUI URDANETA, Mariano., El Modelo Industrial y su Protección Legal en Venezuela., Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., Año XI., Num. Especial., 21-22., México, Enero-Diciembre de 1973.

14.- UZCATEGUI URDANETA, Mariano., El Inventor y su Medio., Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., Año III., Num. 5., México, Enero-Junio de 1965.

15.- VADILLO BJORN B., El Nombre Comercial, su Concepto, Protección en la Ley de Invenciones y Marcas y bajo la Convención de Unión de Paris., Revista Mexicana de Justicia., Vol. II., Num. 4., México, Octubre-Diciembre de 1984.

16.- VIGNETTES LOPEZ, Jorge., La Competencia Ilicita., Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística., Año XIII., Nums. 25-26., México, Enero-Diciembre de 1975.