

LAS PATENTES EN MÉXICO: EVOLUCIÓN Y SISTEMA ACTUAL

Horacio RANGEL ORTIZ

SUMARIO: I. *Evolución legislativa del Derecho de patentes mexicano.* II. *Las reformas de 1986 a la Ley de Invenciones y Marcas de 1975.* III. *Áreas reformadas.* IV. *Duplicidad de instrumentos para la protección de los inventos.* V. *Diferencias entre patentes y certificados de invención.* VI. *Las condiciones de patentabilidad.* VII. *Nuevas materias patentables.* VIII. *Nuevas materias no patentables.* IX. *Cambio de solicitud de certificado de invención a solicitud de patente.* X. *Invenciones no patentables pero amparables a través del certificado de invención.* XI. *Exclusiones permanentes y exclusiones temporales.* XII. *Exámenes de novedad practicados en el extranjero.* XIII. *Explotación de patentes y licencias obligatorias.* XIV. *Sanciones por el delito de invasión de patente.* XV. *Plazo de vigencia de las patentes.* XVI. *Observaciones finales.*

I. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL DERECHO DE PATENTES MEXICANO

De las distintas categorías de derechos que integran la propiedad intelectual, la que se ocupa de la protección legal de los inventos fue la primera que se reglamentó de manera específica. Desde entonces, se han expresado muy variadas opiniones respecto de los fundamentos filosóficos de la existencia y el funcionamiento del sistema de patentes. Estas características del Derecho de patentes mexicano se ven reflejadas en las distintas reformas a las leyes de patentes que han regido esta materia desde principios del siglo pasado. En México, la estructura y funcionamiento del sistema de patentes ha sido objeto de modificaciones substanciales en siete ocasiones, reflejando cada una de ellas la filosofía político-económica de la época en que han ocurrido los cambios.

La actividad legislativa en este terreno inicia después de consumada la independencia de México, con la abrogación del *Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria* —el primer ordenamiento que rigió el otorga-

miento de patentes de invención en México (y en España) — que fue sustituido por la *Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria*. En la historia del Derecho de patentes mexicano, esta ley representa el periodo más largo de inactividad legislativa — más de medio siglo — y por tanto, de la silenciosa atmósfera que rodeaba a esta materia en esa época.¹ El silencio que imperaba en México en torno al sistema de patentes, es roto con la promulgación de la *Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores*. Es de pensarse que la reanudación de actividades legislativas en materia de patentes estuvo precedida por el impacto que, a nivel internacional, tuvo la firma del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (Convenio de París) en el año de 1883,² del que, sin embargo, México se convierte en signatario hasta el año de 1903 (Acta de Bruselas).³ Esto es, poco después de la promulgación de la *Ley de Patentes de Invención* expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el 1o. de octubre del mismo año y que por primera vez contemplaba la expedición de patentes de diseño.

¹ Véase, sin embargo, la situación que imperaba en otros países durante la segunda mitad del siglo pasado, cuando la actitud generalmente positiva que existía hacia la protección de los inventos como un medio de desarrollo industrial, se enfrenta a una seria crisis provocada por economistas que vieron en el sistema de patentes un obstáculo del libre comercio. Ello resulta en un debate sobre las ventajas y desventajas del sistema, que se estima concluyó aproximadamente en 1870 cuando los adversarios del sistema cedieron en la batalla, con el consiguiente triunfo de los convencidos de las virtudes del sistema de patentes. A partir de esta discusión se inicia el estudio metódico de las funciones del sistema de patentes y el desarrollo de la doctrina que ha justificado la existencia de dicho sistema. Véase: Horacio Rangel Ortiz, *Evaluación del sistema de patentes*, Revista de Investigaciones Jurídicas, núm. 11, México, 1986. Véase también: Friedrich-Karl Beir y Joseph Strauss, *The Patent System and Its Informational Function - Yesterday and today*, IIC, International Review of Industrial Property and Copyright law, vol. 8, núm. 5/1977, p. 391.

² Después de un trabajo preparatorio realizado en 1873 y 1878, el Convenio fue redactado en una Conferencia Diplomática de París el año 1880, firmado, con un Protocolo Final adicional, por 11 Estados — Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza — en una Conferencia similar el año 1883 y ratificado por esos Estados en 1884. Depositaron al mismo tiempo instrumentos de adhesión Ecuador, el Reino Unido y Túnez. Entró en vigor un mes después del depósito de los instrumentos de ratificación, el 7 de julio de 1884. El Convenio especificaba que los Estados contratantes se constituían en *Unión* para la protección de la propiedad industrial, una construcción jurídica cuyas consecuencias se examinan en: G. H. C. Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, 1969, Ginebra, Suiza, pp. 9-16.

³ *Diario Oficial* de 17 de septiembre de 1903.

Es hasta después del periodo revolucionario cuando las leyes de patentes vuelven a ser objeto de atención por parte del legislador mexicano, con la promulgación de la *Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928*, que comenzó a regir el 1o. de enero de 1929, es decir, poco antes de la adhesión de México al Acta de La Haya, derivada de la Revisión al Convenio de París que tuvo lugar en esta ciudad en 1925.⁴

La Ley de 1929 es abrogada por la *Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942*, en la que por primera vez se codifica la legislación sobre patentes y signos distintivos. La Ley de 1942 incorpora importantes cambios a la legislación anterior, tanto en materia sustantiva, como adjetiva. Esta Ley estuvo en vigor durante 33 años hasta su abrogación por la *Ley de Invenciones y Marcas de 1975*, misma que había permanecido prácticamente sin modificaciones hasta diciembre de 1986.⁵

La expedición de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 vuelve a reflejar la atmósfera imperante en torno a las instituciones en ella reguladas, pues en dicho ordenamiento se aprecia claramente el impacto de la filosofía político-económica en materia de propiedad industrial sustentada por ciertos grupos en los años sesenta y setenta. La filosofía político-económica de que aquí se habla, se caracterizó, entre otras cosas, por los ataques encaminados a desvirtuar las tesis que han justificado la existencia del sistema de patentes y el derecho exclusivo de explotación temporal de un invento. La vigencia de dichas tesis fue severamente desafiada en estudios realizados por economistas nacionales y extranjeros y por organismos internacionales como la UNCTAD. De estos desafíos deja constancia la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, redactada en una época en que también estaban siendo revisadas las leyes sobre propiedad industrial y traspaso tecnológico en otros países de América Latina y que, igual que en el caso de México, sufrieron el impacto de estudios y opiniones que cuestionaban las bondades de la regulación tradicional sobre propiedad industrial en América

⁴ México se adhiere al Acta de La Haya hasta el año de 1930. *Diario Oficial* de la Federación de 30 de abril de 1930.

⁵ Una revisión general de la evolución legislativa en esta materia aparece en el artículo de David Rangel Medina, *La explotación de patentes en la actual jurisprudencia mexicana* (ver el apartado de Antecedentes), Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 15, 1983, pp. 335-337. Véase también: Bernardo Gómez Vega, *La tradición legislativa mexicana y el certificado de inversión*, Revista Mexicana de Justicia, núm. 4, vol. IV, octubre-diciembre 1986, pp. 301-310.

Latina y otros países en vías de desarrollo.⁶ La integración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 1964 y los estudios patrocinados por este organismo en torno a la función de las patentes en el traspaso tecnológico hacia los países en vías de desarrollo, también constituyen antecedentes de importancia de la tendencia que se menciona.⁷

Poco antes de la aprobación del proyecto de la ley de 1975, el entonces Secretario de Industria y Comercio —a quien se atribuye en gran parte la paternidad de este ordenamiento— expresó las siguientes palabras en una comparecencia ante el Senado de la República:

No son aceptables ni pueden ser valederos los lineamientos ideológicos del liberalismo burgués del siglo pasado, que consideró a las patentes como un derecho natural de propiedad y como un privilegio monopolístico que pudiera ejercerse sin tomar en cuenta el interés público.⁸ Hoy, sin dejar de dar estímulo a los inventores, se reconoce universalmente que el ejercicio de sus derechos debe tener como límite el interés de la colectividad y el derecho de los países al desarrollo y a la independencia económica.⁹

⁶ Para un examen de las ventajas y desventajas que se le atribuyen al sistema de patentes, véase: Horacio Rangel Ortiz, *La evaluación...*, op. cit., pp. 431-451.

⁷ Véase: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, *La Función de sistemas de patentes en la transferencia de tecnología en los países en desarrollo*. Junta de Comercio y Desarrollo - Comisión de transferencia de tecnología. Primer Periodo de Sesiones, Ginebra, 24 de noviembre de 1975. Tema 5 del Programa Provisional, TD/B/C.612, p. 3. Véase también: Horacio Rangel Ortiz, *Mexican Patent Legislation After the Revision of 1986*, Patent World, Issue Five, September 1987, Intellectual Property Publishing Ltd., London, England, p. 49 y *Evaluación...*, op. cit.

⁸ Para un examen de la procedencia de las argumentaciones que anteponen el interés público a todo interés particular en materia de propiedad industrial y traspaso tecnológico, véase: Dieter Pfaff, *Human Responsibilities in Licensing*, Les Nouvelles, septiembre 1983. Este autor ha dicho: "Quisiera aclarar dos cuestiones: No comparto la idea de que el bien común debe anteponerse al bien individual. La aplicación de esta noción nos ha traído las experiencias más lamentables precisamente aquí en Alemania. La realidad de dicha noción no es otra cosa sino la esencia de y el medio para una dictadura totalitaria. Yo aceptaría con mucho más convicción, la noción del liberalismo individual en el sentido que una verdadera libertad en lo que hace a las oportunidades para el desarrollo individual, simultáneamente acarrea un beneficio mayor en el logro del bien común. Sin embargo, esta venerable idea ha tenido que ser objeto de ajustes cuando se considera por un lado, la existencia de posturas egoístas e individualistas de tono exagerado y por otro, las imperfecciones sociales y económicas".

⁹ José Campillo Sainz, *Fundamentación de la nueva Ley de Inventiones y Marcas*, Comercio Exterior, agosto de 1976, p. 963.

II. LAS REFORMAS DE 1986 A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975

Después de diez años de aplicación de la Ley de Inventiones y Marcas de 1975, la actual administración ha vuelto a considerar cambios a la legislación en materia de patentes, mismos que han sido propuestos en el proyecto de reformas y adiciones enviado al Congreso de la Unión y finalmente aprobado por la Cámara de Senadores el 27 de diciembre de 1986. El Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Inventiones y Marcas, fue expedido por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de 1986, para ser publicado en el *Diario Oficial* de 16 de enero de 1987 (en vigor a partir del día siguiente de su publicación). En términos muy generales, puede apreciarse que las reformas de 1986 constituyen un ligero alejamiento de la filosofía político-económica imperante en la época en que fue redactado originalmente este ordenamiento y el primer paso de lo que algunos consideran podría ser el inicio de una etapa de modernización de las leyes mexicanas sobre propiedad industrial. No obstante esto último, desde ahora debe destacarse que, entre las opiniones que se han expresado sobre las reformas de 1986, destacan aquellas que se han ocupado de comentar no tanto las materias reformadas, sino lo que dejó de reformarse. Esto significa que, al poco tiempo de haber entrado en vigor las reformas de 1986, en esta ocasión ha sido el silencio del legislador lo que ha provocado las reacciones más significativas por parte de los sectores afectados. Las críticas van encaminadas a censurar la pasividad del legislador, no obstante la época que se vive actualmente, que trae consigo la necesidad de introducir cambios tendientes a armonizar nuestras leyes con las de los países que han encontrado que un sistema de patentes serio y eficaz es uno de los medios más efectivos para promover la investigación científica y tecnológica, para recompensar a los inventores, para tener acceso fácil y expedito a tecnologías desarrolladas en el extranjero y para documentar en un archivo público, el tesoro de conocimientos obtenidos a través de las patentes.

No es un secreto que cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un proyecto de reformas a la Ley de Inventiones y Marcas, surgieron ambiciosas expectativas en quienes consideraron que tales reformas podían ser aprovechadas para modernizar en toda forma nuestras leyes de patentes y no únicamente para hacer cambios superficiales. La frustración fue evidente.

A pesar de lo anterior, y por modestas que se consideren las reformas de 1986 —al ser contrastadas con algunas de las propuestas¹⁰ formales e informales hechas por diversos grupos, incluyendo las de estudiosos y expertos— es evidente que tales reformas han tenido un impacto en las reglas que rigen la obtención y la conservación del derecho a la explotación exclusiva de los inventos.¹¹ A estos aspectos me referiré a continuación.

III. ÁREAS REFORMADAS

Las principales áreas que sufrieron modificaciones con motivo del Decreto de Reformas y Adiciones pueden resumirse como sigue: ma-

¹⁰ La mayoría de estas propuestas fueron presentadas a manera de memoranda, tanto a los responsables de la elaboración del proyecto, como a los representantes de las comisiones del Congreso de la Unión que estudiaron el proyecto. De dichas propuestas destacan las que fueron presentadas por CONCAMIN y por AMPPI.

¹¹ En el Decreto de 29 de diciembre de 1986 se introdujo el TÍTULO TERCERO BIS-CAPÍTULO ÚNICO, que bajo el rubro de *Fomento a las Inventiones de Aplicación Industrial*, confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial una serie de atribuciones tendentes a reglamentar disposiciones de tipo general contenidas en el artículo 14 de la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico y en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico. Las nuevas disposiciones contenidas en los artículos 86A-86D serán objeto de estudio y comentario en otro lugar. Por ahora baste mencionar lo contradictorio que ha parecido la introducción de disposiciones tendentes a promover el desarrollo tecnológico y científico de este país, cuando se contrasta con la abstención de los redactores del proyecto y de los legisladores, a introducir medidas serias y radicales para reprimir de manera efectiva —esto es, oportuna y expedita— las distintas formas de invasión de los derechos del patentado, que por lo demás, permanecen deficientemente reguladas en la Ley. Es bien sabido que todo intento serio por promover el desarrollo tecnológico y científico de un país, paralelamente al fortalecimiento de disposiciones del tipo de las contenidas en los nuevos artículos 86A-86D, deberá estar provisto de disposiciones idealmente redactadas para reprimir las ilimitadas argucias de que se valen los protagonistas de la competencia parasitaria, incluyendo un conjunto de acciones civiles y penales que permitan al patentado hacer frente a invasiones por parte de terceros. Tampoco existe duda de que uno de los medios más efectivos para inhibir el desarrollo tecnológico y científico es precisamente la implícita tolerancia hacia la competencia parasitaria, que resulta de la ausencia de disposiciones y actitudes serias en esta materia.

Las nuevas disposiciones sobre fomento a las invenciones de aplicación industrial ya han sido objeto de algunos comentarios en los artículos de: Julio Javier Cristiani, *Algunos aspectos jurídicos sobre la reforma a la Ley de Inventiones y Marcas, en materia de protección a los inventos*; César Ramos, *Comentarios a algunas de las reformas y adiciones a la Ley de Inventiones y Marcas*; y Mariano Soni, *Comentarios a las reformas a la Ley de Inventiones y Marcas*; todos ellos publicados en El Foro, Órgano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, Octava Época, núm. 2, 1988.

terias patentables; examen de novedad; explotación de patentes y licencias obligatorias; invasión de patente; y duración del término de las patentes.

Antes de comentar el estado actual de la legislación de patentes en relación con las materias patentables y no patentables, conviene recordar las reglas generales que sirven para determinar los casos en que un invento es patentable y aquellos en que éste es únicamente "registrable" o "certificable".

IV. DUPLICIDAD DE INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INVENTOS

Desde 1976, la Ley de Inventiones y Marcas estableció dos formas de protección de los inventos: patentes y certificados de invención.

Cuando una invención es patentable de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, el inventor o su causahabiente pueden optar por solicitar una patente o un certificado de inventor (artículo 80 LIM). Esto significa que todos los inventos susceptibles de ser protegidos a través de una patente también pueden ser protegidos a través de un certificado de invención. Sin embargo, la proposición inversa no sería correcta, ya que existen invenciones no patentables, pero que son susceptibles de ser protegidas a través de un certificado de invención. De ello no se sigue que todas las invenciones no patentables puedan ser registradas como certificado de invención, pues la ley determina de manera limitativa los casos en que una invención no patentable es susceptible de registro a través del certificado de invención. En el artículo 10 LIM se listan once categorías de invenciones no patentables; de estas once categorías, únicamente dos son susceptibles de registro de certificado de invención; las otras nueve categorías de invenciones no son patentables ni certificables. En las Reformas de 1986 se introdujo una nueva categoría de invenciones: aquellas que están excluidas temporalmente de la protección.

Recapitulando, podemos hablar de cuatro categorías de invenciones desde el punto de vista de su protección legal:

1. Invenciones que indistintamente pueden protegerse a través de una patente o de un certificado de invención;
2. Invenciones que únicamente pueden protegerse a través de un certificado de invención;
3. Invenciones no patentables ni certificables (aquí nos estamos refiriendo al grupo de creaciones que la ley considera invenciones, pero

sin posibilidad de ser patentadas o registradas. Sin embargo, existe otro grupo de creaciones listadas en el artículo 9 LIM, en donde se expresa que tales creaciones no se consideran invenciones para los efectos de la Ley, v.gr. los principios teóricos o científicos, los métodos matemáticos, los sistemas y planes comerciales, las creaciones artísticas, etc.); y

4. Invenciones excluidas temporalmente de la protección patentaria.

V. DIFERENCIAS ENTRE PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCIÓN

Existen varias diferencias entre la patente y el certificado de invención. La más importante radica en el nivel de protección que confiere uno y otro instrumento. Como es sabido, la patente es el título que permite a un inventor o a su causahabiente explotar de modo exclusivo un invento durante un tiempo determinado mediante el cumplimiento de ciertas obligaciones que marca la Ley. En cambio, el certificado de inventor no confiere a su titular exclusividad alguna respecto de la explotación del invento. El certificado de inventor es pues, el título que permite a su titular recibir una regalía de cualquier interesado que explote el invento amparado por el registro correspondiente (artículo 67 LIM). Si el interesado y el titular del certificado no llegan a un acuerdo respecto de la regalía y otras condiciones inherentes a la explotación, el consentimiento del titular puede ser suplido por la autoridad, quien está facultada para conceder la autorización de explotación del invento registrado (artículo 69 LIM).

Otra diferencia importante entre la patente y el certificado de invención radica en que en el caso del certificado, su titular no está obligado a comprobar el inicio de la explotación del invento. En cambio, en el caso de la patente, la Ley establece diversas reglas relativas a la obligación de explotar.

Finalmente, la terminología empleada para referirse al aseguramiento del derecho, varía en uno y otro caso. Así, el acto por virtud del cual quedan asegurados los derechos del titular de una patente, se identifica como patentamiento o concesión de la patente; en el caso del certificado de invención, a este mismo acto administrativo se le denomina registro de certificado de invención. De ahí que en el primer caso se hable de patentabilidad de los inventos y de inventos patentados o patentables; en tanto que en el segundo, de registrabilidad de los inventos o de inventos registrados (o certificados) o registrables (o certificables).

Las condiciones positivas de patentabilidad y registrabilidad son las mismas en uno y otro caso: la presencia de una invención —en su acepción legal—; que la invención sea resultado de una actividad inventiva; que la invención sea novedosa; y que la invención sea susceptible de aplicación industrial.

VI. LAS CONDICIONES DE PATENTABILIDAD

La determinación sobre la patentabilidad de un invento se rige por la aplicación de las reglas relativas a las condiciones de patentabilidad. Estas condiciones pueden ser de dos tipos: condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad.¹²

Para los efectos de este estudio nos referiremos a las condiciones positivas como aquellas que deben caracterizar una creación para tener acceso a la protección patentaria: la presencia de una invención, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.

Las condiciones negativas de patentabilidad se refieren a la exigencia de que la invención positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentar establecidas en la Ley.¹³ Consisten en las prohibiciones legales para obtener patentes en determinadas áreas técnicas y en términos generales están representadas por las invenciones listadas en el artículo 10 LIM. Reciben el nombre de *condiciones negativas* porque su ausencia debe *caracterizar* la invención. De ello se sigue que si la invención se encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 10 LIM, la invención *carecerá* de los atributos que se comentan, como condición para tener acceso a la patente.

Las condiciones negativas de patentabilidad están representadas por dos tipos de invenciones excluidas de la protección: *exclusiones permanentes* y *exclusiones temporales*.¹⁴ Al impacto que tiene esta clasificación en el Derecho de patentes mexicano, volveremos más adelante.

De acuerdo con las anteriores nociones, es concebible el caso de una invención que reúna todas las condiciones positivas de patentabilidad

¹² Para un estudio sobre la metodología aplicable a esta clasificación puede consultarse: Jean Marc Mousseron, *Traité des Brevets* (véase Titre I, Le tableau des conditions d'obtention des brevets d'invention), Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle, Librairies Techniques, Libraire de la Cour de cassation, Paris, 1984, pp. 140-468.

¹³ Alberto Bercovitz, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán (con una referencia final al Derecho español)*, Madrid, 1969, p. 56.

¹⁴ En relación con la metodología que respalda esta clasificación y los efectos que le siguen véase Mousseron, *op. cit.*, pp. 424-449.

y que no obstante ello, el acceso a la protección patentaria le esté impedido por razón de no *cumplir* con las condiciones negativas de patentabilidad, es decir, por tratarse de una invención incluida en la lista de invenciones no patentables que establece el artículo 10 LIM.

Para que un objeto sea patentable debe reunir todos los requisitos de patentabilidad, tanto positivos como negativos. Esto no impide que en un orden lógico sea necesaria, en primer término, la concurrencia de los requisitos positivos de patentabilidad. Sólo si estos requisitos concurren en el objeto que se pretende patentar, es cuando procede comprobar si ese objeto no cae bajo alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley.¹⁵

El texto revisado del artículo 10 LIM, se lee ahora como sigue:

Artículo 10. No son patentables:

I. Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos para su obtención.

II. Las aleaciones, pero sí lo serán los nuevos procesos para obtenerlas.

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

IV. Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que conforme al dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se considere que no afectan la seguridad nacional. En todo caso la Comisión se limitará a determinar si la invención sometida a su estudio puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base en la determinación de la Comisión no cabe el recurso de reconsideración administrativa.

V. 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 separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

VI. La aplicación o el empleo, en una industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria, y los inventos que consistan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcione según principios ya conocidos con anterioridad, aun cuando dicho empleo sea nuevo.

¹⁵ Véase: Bercovitz, *op. cit.*, p. 56.

VII. Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la ley, al orden público, la salud, la preservación del medio ambiente, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres.

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

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

X. Los productos químicos.

XI. Los productos químico-farmacéuticos; los medicamentos en general; los alimentos y bebidas para consumo animal; los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas y los productos con actividad biológica.

VII. NUEVAS MATERIAS PATENTABLES

La comparación del texto antes transcrito con el texto anterior del artículo 10 muestra que la reforma ha abierto las puertas a la patentabilidad de ciertas invenciones que anteriormente no eran patentables. Esta apertura resulta de la eliminación de dichas invenciones del texto del artículo 10. Por tanto, al no haber prohibición expresa de patentabilidad (condiciones negativas de patentabilidad) se abre el acceso a la protección de esas invenciones, siempre y cuando reúnan las condiciones positivas de patentabilidad antes referidas. Se encuentran en este caso las siguientes invenciones: los procedimientos de obtención de: aleaciones y de mezclas de productos químicos; los procedimientos no biotecnológicos de obtención de: productos químico farmacéuticos, medicinas, alimentos para consumo animal, bebidas para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; los aparatos y equipos anticontaminantes y los procedimientos de fabricación, modificación o aplicación de los mismos; las mezclas de productos químicos; y las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares que de acuerdo con el dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardias se considere que no afectan la seguridad nacional.

VIII. NUEVAS MATERIAS NO PATENTABLES

Al hablarse de las reformas al texto del artículo 10, la atención de los comentaristas suele centrarse en las materias respecto de las cuales se permitió el acceso a la patentabilidad, al ser eliminadas de las prohi-

biciones de patentabilidad contenidas en el texto original. Sin embargo, poca atención se ha dado a las modificaciones que implican nuevas prohibiciones de patentabilidad. Esto significa que las reformas al artículo 10 LIM no tuvieron como único propósito abrir la patentabilidad de ciertos inventos, sino también incluir nuevas prohibiciones para la protección de invenciones cuya patentabilidad no estaba expresamente prohibida en la Ley de 1975. Tal es el caso de las siguientes invenciones: los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades; y los procesos biotecnológicos de obtención de los productos con actividad biológica (a que se refiere el artículo 10, VIII, LIM).

IX. CAMBIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INVENCION A SOLICITUD DE PATENTE

En el artículo CUARTO Transitorio del Decreto de reformas y adiciones se fijó un plazo de seis meses para optar por el cambio de solicitud de certificado de invención a solicitud de patente, en los casos en que la protección patentaria se hubiere hecho disponible conforme a las reformas para amparar un invento originalmente excluido de dicha protección. De acuerdo con esta aplicación retroactiva del artículo CUARTO transitorio, se beneficiaron quienes solicitaron originalmente un certificado de invención por ser ésta la única figura disponible para amparar una invención con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas. El texto del artículo CUARTO transitorio del Decreto de reformas y adiciones se lee como sigue:

Artículo CUARTO. Los solicitantes de registro como certificado de invención de una invención susceptible de protegerse, conforme a estas reformas, con el derecho de patente, podrán optar por solicitar el cambio de protección de una figura a otra dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto, siempre y cuando no se haya resuelto en definitiva la solicitud de certificado de invención de que se trate, esto es, no se haya declarado abandonado el trámite de solicitud, negada la misma o citado a pago de derechos.

X. INVENCIONES NO PATENTABLES PERO AMPARABLES A TRAVÉS DEL CERTIFICADO DE INVENCION

Si bien ninguna de las invenciones a que se refiere el artículo 10 LIM es susceptible de ser protegida a través de una patente, la ley dispone que algunas de ellas pueden ser amparadas por medio del certificado de invención. Se encuentran en esta situación los procesos a que se refieren las fracciones III y VIII del artículo 10 LIM (artículo 65 LIM): los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano; y los procedimientos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en general; alimentos para consumo animal; bebidas para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; y productos con actividad biológica.

XI. EXCLUSIONES PERMANENTES Y EXCLUSIONES TEMPORALES

Respecto de las invenciones no patentables a que se refiere el artículo 10 LIM, hay que hacer una calificación más. Esto es, no todas las invenciones que aparecen listadas en dicho artículo están excluidas de la protección en forma permanente, pues en el caso de algunas de ellas, la exclusión es únicamente temporal. Debe apuntarse que este tipo de exclusiones eran desconocidas anteriormente en la legislación mexicana de patentes y fueron incorporadas a nuestro Derecho de patentes en el artículo SEGUNDO transitorio del Decreto de reformas y adiciones. Este artículo establece que las prohibiciones de patentabilidad aplicables a las invenciones identificadas en las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 10 de la Ley dejarán de tener vigencia en un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de publicación del Decreto de reformas y adiciones. Por tanto, las invenciones que más adelante se mencionan serán patentables a partir del 16 de enero de 1997: Procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en general; bebidas para consumo animal; alimentos para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; productos con actividad biológica. Procesos genéticos para obtener: especies vegetales; especies animales; o sus variedades. Productos químicos: productos químico-farmacéuticos; medicamentos en general; alimentos para consumo animal; bebidas para consumo animal; fertilizantes; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; y productos con actividad biológica.

XII. EXÁMENES DE NOVEDAD PRACTICADOS EN EL EXTRANJERO

El sistema de patentes mexicano establece que todas las solicitudes de patente y de certificado de invención deben ser sometidas a un examen con el objeto de evaluar la novedad de la invención, como condición previa a la concesión o negativa del título solicitado.

En el Decreto de reformas se ha introducido una alternativa para la verificación del requisito de novedad en las solicitudes de patente y de certificado de invención. Esta alternativa consiste en la posibilidad de que la Oficina de Patentes nacional acepte los resultados de los exámenes de novedad practicados en oficinas de patentes de otros países respecto de solicitudes correspondientes. Por solicitudes correspondientes debemos entender las que tienen por objeto la misma invención.

Se ha pensado que la práctica de exámenes locales tendientes a verificar el cumplimiento de este requisito, resulta en un desgaste de elementos humanos y materiales que podría evitarse, considerando que en un gran número de casos, las solicitudes correspondientes ya han sido examinadas en oficinas de patentes de otros países y que los resultados de dichos exámenes tienen un grado mucho más alto de confiabilidad que los que provienen de la oficina de patentes local. En efecto, factores como la escasez de personal y presupuesto han propiciado que, en lo que ve al requisito de novedad, la validez de las patentes expedidas por la Oficina de Patentes local no tenga el nivel de confiabilidad que puede esperarse en las patentes que han sido examinadas en las oficinas de patentes de países industrializados, pues dichas oficinas disponen de recursos mucho más amplios para verificar la novedad de los inventos.

A lo anterior hay que agregar que, la realidad de los exámenes de novedad practicados en la Oficina de Patentes local, se debe a la falta de mecanismos primordialmente administrativos, problema que no es insuperable. No obstante esto último, ha parecido muy sensato introducir en la ley de patentes mexicana la posibilidad de aceptar los resultados de exámenes de novedad practicados por oficinas de patentes distintas a la nacional, respecto de las solicitudes de patente correspondientes a la que se tramita en nuestro país. Considerando que en materia de patentes, el estado de la técnica es un concepto universal, en principio, la idea ha sido recibida con satisfacción por parte de los interesados.

Esta alternativa se ha introducido a través de la reforma al artículo 20 LIM. Sin embargo, la reforma al artículo 20 LIM no es explícita

sobre los mecanismos concretos que habrán de seguirse para la aceptación de los exámenes de novedad practicados en el extranjero. En el nuevo artículo 20 el legislador se ha limitado a establecer ciertos lineamientos generales, que paso a comentar inmediatamente después de transcribir el texto actual de esta disposición:

Artículo 20. Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se hará un examen de novedad de la invención, si el interesado lo solicita dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud. De no recibirse esta petición se considerará abandonada de pleno derecho la solicitud.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el reglamento de esta Ley, determinará las áreas de la inventiva en las que, a solicitud del interesado, se podrá aceptar el examen de novedad realizado por oficinas de propiedad industrial distintas a la nacional, siempre y cuando aquéllas tengan carácter de oficinas examinadoras, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o se trate de exámenes practicados por la Oficina Europea de Patentes. En todo caso, se deberán presentar los exámenes de novedad debidamente aprobados, en idioma español, con las constancias del examen y demás documentos que acrediten la realización del examen de novedad, conforme a los criterios establecidos por dichas oficinas examinadoras. En caso de que la oficina examinadora funcione conforme al sistema de oposición, el examen de novedad podrá ser aceptado solamente una vez que hayan transcurrido los plazos para presentar oposición o hasta que se hubiera resuelto definitivamente ésta.

En todo caso, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establecerá el procedimiento mediante el cual se deberán tramitar las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior.

Para la realización de los exámenes de novedad, se podrá solicitar el apoyo técnico de otras instituciones públicas nacionales especializadas.

Como se aprecia de la lectura de este artículo, la Ley ha dejado muy claro que no todos los exámenes de novedad provenientes de oficinas de patentes del extranjero serán aceptados por la Oficina de Patentes mexicana. Existen restricciones, tanto de forma como de fondo, a las que se sujeta la aceptación de los exámenes del extranjero. A estas restricciones me refiero a continuación.

Áreas de la inventiva. El texto del artículo 20 sugiere que no serán aceptados los exámenes de novedad practicados en el extranjero en

relación con todo tipo de solicitudes mexicanas respecto de las cuales exista una solicitud correspondiente en otro país. Esto es así, en virtud de las facultades que este artículo confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para determinar, en el Reglamento de la Ley, las áreas de la inventiva en las que se podrá aceptar el examen de novedad realizado por oficinas de patentes distintas de la nacional.

Origen de los resultados. La Ley establece que se podrá aceptar el examen de novedad practicado por oficinas de patentes distintas de la nacional, siempre y cuando dichas oficinas tengan el carácter de *oficinas examinadoras*¹⁶ conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o se trate de exámenes practicados por la Oficina de Patentes Europea. Debe hacerse notar que México no es miembro del Tratado de Cooperación de Patentes, ni de la Convención de la Patente Europea.

Requisitos formales. La aceptación del examen de novedad practicado en alguna de las oficinas de patentes arriba mencionadas debe ser expresamente solicitado por el interesado.

Otros requisitos formales que debe reunir el solicitante son: presentación de los resultados de los exámenes debidamente aprobados; los resultados de los exámenes deben presentarse en español o acompañados de la traducción correspondiente certificada por perito traductor; los resultados de los exámenes deben acompañarse de las constancias del examen y demás documentos que acrediten la realización del examen de novedad, conforme a los criterios establecidos por las oficinas examinadoras.

Exámenes provenientes de sistemas de oposición. La Ley establece que cuando los exámenes provengan de oficinas examinadoras en donde se practique el sistema de oposición, el examen de novedad podrá ser aceptado sólo hasta que haya transcurrido el plazo para presentar oposición por parte de tercero o hasta que la oposición se hubiere resuelto definitivamente. Aquí se contemplan dos situaciones. El texto del artículo 20 sugiere que basta que el periodo de oposición se haya cerrado, para que los exámenes provenientes de oficinas examinadoras (que además cuentan con el sistema de oposición), sean aceptados. Presumiblemente, en estos casos, el solicitante querrá acom-

¹⁶ En relación con el carácter de *oficinas examinadoras*, véase Bruno Phelip, *Droit et pratique des Brevets d'Invention, France-Etranger-Brevet Européen*, Collection Francaise, t. II, 2e. Edition, J. Delmas et Cie, París, 1980, p. R-3, y Katzarov, *Manual on Industrial Property*, vol. 1, International conventions, Western Europe, Eastern Europe, Suiza, 1982, pp. 245-250.

pañar las constancias correspondientes, en las que se haga notar que transcurrido el periodo que se comenta, no se presentó oposición por parte de tercero para el otorgamiento de la patente. Esta providencia no está expresamente prevista en la Ley. Sin embargo, del texto del artículo se infiere que la autoridad podría exigirla, pues la ley establece una segunda situación para los casos de exámenes provenientes de oficinas con sistema de oposición: que dichos exámenes podrán ser aceptados hasta que la oposición hubiere sido definitivamente resuelta. De ello se sigue que para dejar satisfecho este requisito, el expediente nacional deberá incluir informes sobre si se presentó o no oposición; y en caso que haya habido oposición, constancias sobre el desenlace final de la contienda o procedimiento.

La Ley no hace referencia al momento oportuno para que el solicitante presente las constancias correspondientes a los exámenes practicados en el extranjero. Evidentemente que para que la nueva medida surta los efectos buscados, la presentación de estos documentos deberá ocurrir en algún momento anterior al que procesalmente corresponda la práctica local del examen de novedad. Es de pensarse que éste y otros aspectos que aún no quedan claros en el texto, serán precisados en el Reglamento y en el procedimiento a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 20 LIM.

Finalmente, sólo hay que decir que, sin desconocer el acierto potencial de la nueva medida, ésta deberá conservarse mientras su aplicación no ponga en juego un aspecto de vital importancia en las patentes (y certificados de invención): su validez. Si bien el concepto de novedad respecto del estado de la técnica es una noción universal,¹⁷ es sabido que del otorgamiento de una patente en un país, no se sigue como consecuencia necesaria la determinación de la novedad de una patente correspondiente en otro país, sino acaso una presunción de dicha novedad. En la mayoría de los casos, la solidez de esta presunción dependerá de los niveles de examen del país en que fue originalmente examinada la solicitud correspondiente. No obstante esto último, se sabe que las reglas sustantivas y adjetivas para evaluar la novedad pueden variar de país a país y que de tales variantes puede resultar

¹⁷ Esto es, que la novedad no se evalúa localmente. Véase artículo 5 LIM. Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público, en el país o en el extranjero mediante una descripción oral, o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada.

que un mismo invento sea novedoso —desde el punto de vista técnico-legal— en un país y no así en otro; de modo que una correcta aplicación del párrafo segundo del artículo 20 deberá incluir, como mínima precaución, la verificación de que no existen contradicciones de importancia entre el sistema de novedad mexicano y el de los países en donde se practiquen los exámenes sometidos a las autoridades mexicanas. Estas nociones deberán tenerlas presentes los redactores de las disposiciones reglamentarias y del procedimiento aplicable a las solicitudes en las que el interesado presente exámenes provenientes del extranjero.¹⁸

Conviene aclarar que la presentación de los resultados y constancias relativas a exámenes de novedad practicados en el extranjero es opcional para el solicitante.

XIII. EXPLOTACIÓN DE PATENTES Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

Una de las áreas más debatidas en la práctica mexicana es la que se refiere a la explotación de patentes y al otorgamiento de licencias obligatorias respecto de aquellas que no han sido explotadas. El texto original de la Ley de 1975 establece que el titular de una patente debe comprobar el inicio de la explotación dentro de un plazo de tres años contado a partir de la fecha de expedición de la patente (esta obligación permanece sin modificaciones en las Reformas de 1986). El texto original de la Ley de 1975 disponía que cualquier tercero podría solicitar una licencia obligatoria para la expedición de la patente, si vencido el plazo de tres años el titular no comprobaba haber iniciado la explotación de la misma. Con anterioridad a las Reformas de 1986 el artículo 48 de la Ley establecía que la patente caducaría si vencido el plazo de tres años transcurriera más de un año sin que el titular de la patente iniciara la explotación, y si dentro de ese último año no se hubieren solicitado licencias obligatorias. La Ley no consideraba la posibilidad de justificar la no explotación de la patente, o bien de una explotación insuficiente de la patente.¹⁹

¹⁸ Una revisión de las consideraciones que deben tomarse en cuenta cuando un país decide aceptar los resultados de los exámenes de novedad provenientes de otros países, puede consultarse en: Department of Consumers and Corporate Affairs, *Working Paper on Patent Law Revision*, Minister of Supply and Services, Canadá, pp. 234-236 y appendix F 17-18.

¹⁹ Para un análisis de la situación imperante en esta materia con anterioridad a las reformas véase: Horacio Rangel Ortiz, *Working of Patents and Compulsory*

Como era de esperarse, tanto los titulares de patentes, como sus representantes, presentaron enérgicas reclamaciones contra las disposiciones legales que regulaban la explotación de patentes y la concesión de licencias obligatorias en los términos antes apuntados. El apoyo de estas reclamaciones consistía básicamente en alegar que las disposiciones contenidas en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 estaban en conflicto con el texto del artículo 5 A (3) del Convenio de París, en el que se establece que la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho conferido por la patente (por ejemplo, falta de explotación); y que ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años contados a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

Era evidente que las disposiciones de la Ley mexicana se encontraban en conflicto con el texto del artículo 5 A (3) del Convenio, ya que el código doméstico preveía la caducidad de una patente no explotada, aun en la ausencia de una licencia obligatoria previamente concedida.

Tuvieron que transcurrir más de diez años desde la promulgación de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, para que la Administración mexicana y los miembros del Congreso de la Unión se resolvieran a cambiar la Ley en estos aspectos, pues ni los tribunales colegiados en materia administrativa que conocieron de estos negocios, estuvieron de acuerdo en que las disposiciones del código mexicano eran violatorias del compromiso adquirido por el Estado mexicano en el sentido de respetar las disposiciones del Convenio de París, del que México es miembro desde 1903.

Debe hacerse notar que los jueces de Distrito en materia administrativa que conocieron de los juicios de amparo promovidos en contra de la aplicación de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, concedieron el amparo a los quejosos, favoreciendo la aplicación del artículo 5 A (3) del Convenio y no la de las disposiciones contenidas en la Ley de Invenciones y Marcas en estas materias.²⁰ Estos juicios se iniciaron

Licensing in Mexico, en *Licensing Law and Business Report*, vol. 4, No. 2, Clark Boardman Co. Ltd., 1981, pp. 121-132.

²⁰ Un estudio completo de la evolución legislativa en materia de explotación de patentes, desde el Decreto de las Cortes Españolas de 1820 hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, incluyendo un análisis de los criterios sustentados por los jueces de Distrito y los tribunales colegiados en materia administrativa que

como consecuencia de las impugnaciones hechas por la vía del juicio de amparo en contra de las declaraciones de caducidad dictadas por la Oficina de Patentes mexicana, por no haber sido acreditada la explotación del correspondiente invento con base en lo dispuesto en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

Como quedó dicho, los jueces de Distrito concedieron el amparo con fundamento en que previa a la declaración de caducidad de la patente no existió de parte de un tercero la solicitud de una licencia obligatoria; que tampoco había pruebas de que tal licencia hubiera sido concedida; ni de que de la fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria al inicio del procedimiento de declaración de caducidad, hubieran transcurrido por lo menos dos años; y que para tal efecto se le hubiere dado oportunidad al titular de la patente para que presentara excusas legítimas tendientes a justificar las causas de su inacción.²¹

Contra las decisiones que en tal sentido pronunciaron los jueces de Distrito en los amparos de los que en primera instancia conocieron, la Oficina de Patentes interpuso el recurso de revisión del que conocieron en última instancia los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, los cuales, a diferencia de los jueces de Distrito que participaron de un mismo criterio al considerar como anticonstitucionales las declaraciones de caducidad de las patentes por falta de explotación, sostuvieron entre sí opiniones diferentes. Originalmente, el Primero, confirmaba en sus sentencias, las que dictaban los jueces de Distrito, en tanto que el Segundo Tribunal, lo mismo que el Tercero, revocaban las decisiones de los jueces de Distrito y negaban el amparo solicitado por los quejosos.²² Se tiene conocimiento que en una etapa subsecuente el Primer Tribunal armonizó su criterio con el de los otros dos tribunales que habían venido revocando las sentencias de los jueces de Distrito.²³

conocieron de estos asuntos, aparece en el artículo de David Rangel Medina, *La explotación de patentes...*, op. cit., pp. 335-344.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ A pesar de estos fallos en los que se aplica la Ley mexicana y no la de la Convención de París, véanse otros fallos recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se ha sostenido la supremacía del Convenio de París respecto de las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas, que se estimaba eran violatorias del Convenio: *Pepsico, Inc. vs. Congreso de la Unión, et al.* Amparo en revisión No. 4686/82. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 26 de agosto de 1986 y *Pepsico, Inc. vs. Congreso de la Unión, et al.* 439/81. Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 25 de marzo

En un intento por adaptar la legislación doméstica a las reglas contenidas en el artículo 5 A (3) del Convenio, las Reformas de 1986 incluyen algunas modificaciones a las disposiciones de la ley mexicana que tratan de las consecuencias de la falta de explotación de una patente. La versión revisada del artículo 48 LIM se lee ahora como sigue:

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

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

Como puede apreciarse, con la nueva versión del artículo 48 de la Ley se ha conseguido sólo parcialmente la armonización de las disposiciones de la Ley mexicana en esta materia con las del Convenio de París. Por un lado, ya se ha aclarado que la caducidad de una patente por falta de explotación sólo procederá una vez que se haya otorgado una licencia obligatoria respecto de dicha patente. Por tanto, si no ha habido solicitudes de licencias obligatorias —siendo esto indicativo de que no se han presentado los “abusos” a que se refiere el artículo 5 A (3)—, entonces la patente continuará en vigor. A pesar de esto último, el nuevo texto del artículo 48 señala que “la patente caducará dentro del término de dos años contados a partir de la fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria...”, en tanto que el artículo 5 A (3) del Convenio establece que “ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años contados a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria”.

De acuerdo con las reglas del Convenio, es claro que la caducidad de una patente por falta de explotación no debe declararse dentro de los dos años a que se refiere el artículo 5 A (3), sino sólo hasta después de la expiración de dicho periodo de dos años. Por tanto, la nueva versión del artículo 48 sigue en conflicto con las reglas del Convenio en lo que se refiere a este aspecto en particular.²⁴

de 1982. Véase toca No. 329/71, Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente, Segunda Sala, No. 4, Ed. Mayo, 1973, p. 41.

²⁴ Sin embargo, nótese que en la exposición de motivos del proyecto de refor-

Por otra parte, una interpretación literal del artículo 48 implicaría que la caducidad de la patente por falta de explotación, tendría que dictarse precisamente *dentro* del periodo de dos años a que esta disposición se refiere. De acuerdo con esta interpretación, después de la expiración del periodo de dos años, las autoridades mexicanas estarían impedidas de dictar la caducidad de una patente por falta de explotación.

La aparente intención del legislador de armonizar las disposiciones de la Ley mexicana con las del Convenio de París, quedó trunca en otro aspecto. El artículo 5 A (4) del Convenio establece que la licencia obligatoria será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas.²⁵ A pesar de esto último, ni la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, ni las Reformas de 1986 establecen esta prerrogativa en favor de los titulares de patentes, de modo que en este aspecto tampoco se obtuvo la pretendida armonización.

XIV. SANCIONES POR EL DELITO DE INVASIÓN DE PATENTE

En la reforma a la Ley de Invenciones y Marcas se han incluido sanciones más severas aplicables a los casos de invasión de patente. De acuerdo con el nuevo texto del artículo 212 LIM, se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a VI del artículo 211 LIM.

Es precisamente en las fracciones I, II y V del artículo 211 donde quedan tipificadas las distintas manifestaciones del delito de invasión de patente (en los términos muy particulares que estas manifestaciones son concebidas por el legislador mexicano), esto es, la explotación no autorizada de una patente.²⁶

mas se dijo que la reforma a las disposiciones de la Ley en esta materia tenía por objeto armonizar la legislación doméstica con la del Convenio.

²⁵ Para un estudio sobre la naturaleza de las excusas que pudieran considerarse como "excusas legítimas", véase Horacio Rangel Ortiz, *Working of Patents...* *op. cit.*, p. 28.

²⁶ El texto actual del artículo 211, fracciones I, II y V es como sigue:

Artículo 211. Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

II. Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente.

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II..., del presente Artículo...

Asimismo, en los términos del nuevo texto del artículo 213 LIM, se ha aclarado que el Ministerio Público iniciará la averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211, tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos. En el nuevo texto del artículo 213 LIM quedó perfectamente claro que como parte de la averiguación previa a que dicho artículo se refiere, el Ministerio Público podrá dictar las medidas que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales. Todo esto, sin que para ello se requiera la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de invasión de patente. Como es sabido, tales averiguaciones previas y las medidas precautorias propias de esta etapa del procedimiento penal, al menos en teoría, podían llevarse a cabo aun en la ausencia del requisito previo de procedibilidad aquí referido (declaración de la Secretaría). No obstante esto último, también es sabido que, en términos generales, la iniciación de la averiguación previa suele entorpecerse, cuando no se cuenta con la opinión técnica de la Secretaría. Esto significa que estrictamente hablando, la modificación al artículo 213 no trae consigo novedad o reforma sustantiva alguna, pues en el nuevo texto, el legislador se ha limitado a ratificar que la Declaración de la Secretaría no es necesaria para la iniciación de una averiguación previa. Este es pues el mérito real de esta reforma, que se espera produzca un efecto positivo en los agentes del Ministerio Público, quienes deberán iniciar la averiguación previa correspondiente en los términos que con toda claridad han quedado establecidos en el artículo 213 LIM.

Es muy lamentable que en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas no se haya eliminado de una vez por todas, el tan criticado requisito previo de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, que como es perfectamente conocido, únicamente ha provocado el entorpecimiento de la acción de la justicia. No obstante la probada ociosidad de la declaración de la Secretaría, este requisito se conserva en nuestro sistema, en nombre de no sé qué sueño o temor. La parte final del artículo 213 reitera que para el ejercicio de la acción penal (y no así para la iniciación de la averiguación previa), se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trata. Dichas declaraciones se formularán desde el punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles y

penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

XV. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS PATENTES

El plazo de vigencia de las patentes ha sido extendido de diez a catorce años improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título. Este mismo plazo es aplicable para los certificados de invención. En el caso de los registros de diseño (dibujos y modelos industriales), el plazo de vigencia se ha extendido de cinco a siete años a partir de la fecha de expedición.²⁷

XVI. OBSERVACIONES FINALES

En el presente trabajo he intentado presentar una sinopsis general de las modificaciones que ha sufrido el Derecho de patentes mexicano desde el Decreto expedido por las Cortes Españolas de 1820 hasta la expedición del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas de 29 de diciembre de 1986. Evidentemente, el análisis detallado de cada una de las reformas que han tenido lugar con anterioridad a la Ley de Invenciones y Marcas, excede los alcances de este trabajo. Por otra parte, no es ese el objetivo del trabajo, sino en todo caso, mostrar el estado actual de las reglas que rigen los derechos de los inventores, con posterioridad a la expedición del Decreto que reforma la Ley de Invenciones y Marcas.

En el trabajo se han destacado los avances logrados en esta materia, mismos que pueden parecer sumamente modestos cuando se contrasta lo conseguido con lo pretendido. Es de lamentarse que en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas no se hayan incorporado las opiniones y propuestas planteadas, lo mismo por practicantes expertos, que por tratadistas y comentaristas legales sobre esta materia, todas ellas tendentes a un mejor Derecho de patentes mexicano. Por ello, si la reforma es evaluada por lo que se consiguió, en contraste con lo que dejó de hacerse, y por modestos que parezcan los avances

²⁷ En el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas se establece que: "Los derechos de patentes, de modelos y dibujos industriales y de certificados de invención, respecto de los cuales ya se haya notificado la procedencia de su expedición y citado a pago de derechos o se hubieran otorgado antes de entrar en vigor, las presentes reformas y adiciones, se otorgarán o, en su caso, se regirán por los plazos anteriores establecidos en la Ley de Invenciones y Marcas".

legislativos en esta materia, en términos generales puede afirmarse que las reformas a la Ley en materia de patentes constituyen cambios positivos.

A tan corta distancia de la entrada en vigor de las reformas contenidas en el Decreto de 29 de diciembre de 1986, resulta prematuro hablar de su mérito real en los asuntos cotidianos relacionados con la adquisición, conservación y ejercicio de los derechos que la legislación reconoce en favor de los inventores y de sus patrocinadores o causahabientes. El tiempo y la práctica diaria hablarán del mérito real de las reformas legislativas comentadas, cuya aplicación depende ahora, en gran medida, de las autoridades administrativas y judiciales.