

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE EN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL DERECHO MEXICANO

Horacio RANGEL ORTIZ

SUMARIO: Nota preliminar. I. La patente como fuente del derecho exclusivo a la explotación de una invención. 1. La delimitación del objeto patentado y la determinación del alcance del derecho. 2. Actos de explotación prohibidos. 3. Patente de producto y patente de procedimiento. 4. Actos de explotación prohibidos al amparo de patente de producto. 5. Actos de explotación prohibidos al amparo de patente de procedimiento. 6. Otros actos prohibidos. 7. Acciones por usurpación o invasión de la patente. 8. Medidas cautelares. 9. Carácter ofensivo del derecho. II. Limitaciones del derecho de patente. 10. Actos que no se consideran como actos de explotación prohibidos. 11. Derechos del usuario anterior. III. El agotamiento del derecho. 12. La tesis de la recompensa. 13. Primera comercialización. 14. Territorialidad y extraterritorialidad: distintos niveles del agotamiento. 15. Agotamiento ordinario. 16. Agotamiento internacional. 17. Agotamiento comunitario. IV. Observaciones al tema de los derechos conferidos por la patente en el Derecho Comparado. V. Derechos conferidos por la patente contra el usurpador en el Derecho mexicano. 18. La conveniencia de adoptar un sistema tendiente a precisar las principales manifestaciones del derecho exclusivo. 19. La "fórmula clásica" en el Derecho de patentes mexicano. 20. Ausencia de un catálogo de supuestos típicos de usurpación de patente en el ordenamiento mexicano. 21. Ilícitos por usurpación de patente: delitos e infracciones. 22. Delitos. 23. Limitaciones al derecho exclusivo. 24. Actos que turben, restrinjan, impidan o entorpezcan el derecho exclusivo, que no constituyan delito, constituyen infracciones administrativas. VI. El agotamiento del derecho de patentes en el Derecho mexicano. 25. El concepto de "licitud" en el artículo 22, fracción II de la ley mexicana, tiene una acepción restringida. 26. El concepto de "licitud" en el artículo 22, fracción II y el dictamen de las comisiones del Congreso. 27. El agotamiento previsto en el artículo 22, fracción II de la ley es un agotamiento ordinario o local y por tanto, quedan prohibidas las importaciones paralelas. 28. Las importaciones paralelas en materia de patentes como infracción administrativa.

NOTA PRELIMINAR

El agotamiento del derecho de patente es una figura que está íntimamente vinculada con otra institución del Derecho de patente: el contenido del derecho. Por esa razón, ha parecido razonable referirse en primer término al tema de los derechos conferidos por la patente, para después tratar el tema del agotamiento.

En una primera parte del trabajo se trata el tema de los derechos del titular de la patente contra los usurpadores en el Derecho comparado, seguido de un examen general del agotamiento del derecho de patente en el Derecho comparado. Se estima que el conocimiento de las generalidades del tratamiento ortodoxo que uno y otro tema han recibido en el Derecho comparado, deben facilitar el análisis de la legislación mexicana en lo relativo a los derechos que confiere la patente contra el usurpador y específicamente en lo que hace al tema del agotamiento del derecho de patente. De estas dos últimas cuestiones me ocupó en la parte final del trabajo.

I. LA PATENTE COMO FUENTE DEL DERECHO EXCLUSIVO A LA EXPLOTACIÓN DE UNA INVENCION

Los derechos que la patente otorga a su titular se pueden resumir, como es clásico en el Derecho de patentes, por la atribución del derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado. A estos efectos hay que tener en cuenta que "ese objeto patentado", se delimita por el contenido de las reivindicaciones, interpretadas con la ayuda de la descripción y de los dibujos de la solicitud.¹

En cuanto a la delimitación del ámbito de protección de las patentes, desde el punto de vista temporal, hay que decir que se trata de un derecho concedido por un tiempo determinado que varía de legislación en legislación, pero que de acuerdo con una tendencia de las leyes contemporáneas tiene una duración de veinte años que se computa a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo de duración de la patente, el invento pasa al dominio público y puede ser explotado libremente por todos.

¹ BERCOVITZ, Alberto, *La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, Editorial Tecnos, S. A., 1986, Madrid, p. 34.

1. La delimitación del objeto patentado y la determinación del alcance del derecho

Hablar del "objeto patentado" en relación con el cual se permite al titular de la patente ejercitar el derecho exclusivo de explotación, implica una referencia obligada al tema de las reivindicaciones y a la doble función que las leyes, la jurisprudencia y la doctrina le atribuyen a esta sección de los documentos de patentes. Las reivindicaciones tienen una doble función jurídica:

- delimitar el objeto de la invención y
- determinar el alcance del derecho.

Mathély afirma que las reivindicaciones aparecen en la práctica británica del siglo XVIII.² Roubier sostiene que es una creación impuesta por la práctica alemana, ya que no obstante el silencio de la ley alemana de patentes de 25 de mayo de 1877, en la práctica se acostumbraba su presentación.³ Desde el punto de vista formal, la primera ley nacional que exige de modo explícito la presentación de las reivindicaciones, es la ley americana de patentes de 1836.⁴ La incorporación de las reivindicaciones en la ley americana de patentes surge como consecuencia de una serie de abusos que se habían venido produciendo en Estados Unidos con motivo de la aplicación de la ley de patentes de 1793. Efectivamente, ya desde la ley de patentes de 1790 (la primera ley de patentes en Estados Unidos), se disponía que el solicitante de una patente debía "distinguir la invención o descubrimiento de otras cosas que ya fueran conocidas o hubieran sido usadas". Ello, no obstante, las reivindicaciones, como hoy se les conoce, no aparecían en las patentes. En 1836, la ley de patentes dispuso que el inventor "deberá especificar particularmente y destacar la parte, mejora o combinación que reivindica como su propia invención o descubrimiento". Desde entonces, las reivindicaciones han tenido una evolución gradual en el Derecho de patentes americano, influida por

² MATHÉLY, Paul, *Le droit français des brevets d'invention*, Journal des notaires et des avocats, París, 1974, p. 227.

³ ROUBIER, Paul, *Le droit de la propriété industrielle*, t. II. Ed. du Recueil Sirey, París, 1954, p. 277.

⁴ MOUSSERON, Jean Marc, *Traité de Brevets*, Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle, Librairies Techniques, París, 1984, p. 660.

decisiones de los tribunales y reglamentaciones de la oficina de patentes, más que por requerimientos estatutarios.⁵

La norma impuesta por el legislador americano, conjuntamente con las prácticas incipientes de la época, habían de marcar el inicio de un movimiento tendiente a delimitar el objeto de la invención y a determinar los alcances del derecho en las leyes de otros países, aunque en algunos casos la incorporación del requisito en las leyes nacionales haya sido tan tardía, como en el caso de Francia que adopta esta exigencia hasta la promulgación de la ley de patentes de 1968.

Situaciones ilustrativas de algunos de los abusos que dieron lugar a la revisión del sistema de patentes americano y a la abrogación de la ley de patentes de 1793, a través de la promulgación de la ley de patentes de 1836, así como al desarrollo de pronunciamientos jurisprudenciales en torno al tema de la delimitación del objeto y la determinación del alcance del derecho, aparecen reseñadas en el caso *Wyeth v. Stone*.⁶

El caso *Wyeth v. Stone*, fallado en 1840, involucraba una patente a nombre de N. J. Wyeth, expedida en 1829, que concluía con un párrafo en el que se reclamaba como nuevo y, por tanto, como objeto de la exclusiva

cualquier medio que tomara la forma de un aparato para cortar hielo en tamaños uniformes, que fuese impulsado por cualquier fuerza que no fuere la humana, así como la invención de esta técnica y cualquier método particular de la aplicación de ese principio.

Comentando las objeciones hechas valer como defensa por la parte demandada por la supuesta usurpación de la patente, el Ministro Joseph Story hizo notar:

Es claro, por tanto, que en este negocio el titular de la patente pretende reservarse el derecho exclusivo para la técnica de cortar hielo por medio de cualquier fuerza distinta a la humana. Jurídicamente, tal reserva es, en definitiva, insostenible. Se trata de una reserva para una técnica o principio en abstracto, y no para

⁵ CHOATE, Robert A., *Patent Law*, West Publishing Co., St. Paul Minn., 1973, p. 418.

⁶ 30, Fed. Cases (núm. 18,107) (D.C. Mass. 1840), CHOATE, *op. cit.*, p. 419.

un método o maquinaria en particular que permita cortar el hielo. Ninguna persona puede tener el derecho de cortar el hielo por todos los medios y métodos, o por todos o cualesquiera tipos de aparatos, no siendo el inventor de tales medios, métodos o aparatos. Por tanto, toda reserva que vaya más allá de la verdadera invención del titular de la patente es claramente nula, por lo que se declara la nulidad de la patente, de conformidad con los principios del derecho común.

De ahí la exigencia de que las reivindicaciones no excedan lo que se encuentra descrito en el documento conocido como descripción, en donde el inventor debe revelar o dar a conocer un método para llevar a la práctica la invención. De ello se sigue que si el inventor pretende reclamar derechos exclusivos respecto de algo que no se encuentra revelado en la descripción, incluyendo un método para llevarlo a la práctica, tal reserva será nula de acuerdo con el criterio sostenido en el caso fallado por el Ministro Story hace más de un siglo, y que a esta fecha continúa rigiendo la determinación del objeto sobre el que se reclaman derechos exclusivos de explotación, en las leyes de patentes de nuestros días.

En tanto que la patente confiere un derecho exclusivo de explotación a su titular, se justifica que las leyes de patentes exijan del inventor que defina el objeto sobre el que ha de recaer ese derecho exclusivo. Pero la función de las reivindicaciones no es únicamente definir el objeto de la invención, sino además determinar el alcance de la protección. Así, el alcance de la protección está delimitado por las reivindicaciones.⁷

Esta fórmula legal debe ser bien comprendida. En su acepción amplia, la protección se confiere a través del derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. El contenido de este derecho, es decir, el contenido de la exclusividad de explotación es establecido por la ley, lo que es constante. La variable se encuentra en el objeto a proteger. Es justamente esta variable la que va a ser fijada por las reivindicaciones. Consecuentemente, cuando las leyes de patentes disponen que las reivindicaciones determinan el alcance de la protección,

⁷ Véase MATHÉLY, *op. cit.*, pp. 334 y 336. Véase también DEVANT P., PLASSE-RAUD R., GUIMANN R., JACQUELIN H. y LEMOINE M., *Brevets D'Invention*, Manuel Dalloz de Droit Usuel, Quatrième Edition, Paris, Librairie Dalloz 11, rue Soufflot, Ve 1971, p. 150.

ello significa que las reivindicaciones determinan la extensión del objeto para el cual se reclama la protección, es decir la extensión de la invención a la cual se aplicará el derecho exclusivo de explotación conferido por la patente.⁸

Por lo hasta aquí expuesto, cuando se habla de las reivindicaciones en el Derecho de patentes es común explicar la función de esta sección de los documentos de patentes haciendo una analogía con los títulos de propiedad de los inmuebles que contienen demarcaciones y delimitaciones con referencia a la superficie, la localización y las colindancias del inmueble, como consta en las actas catastrales y en las inscripciones de un registro público de la propiedad.⁹

2. Actos de explotación prohibidos

Como ya se ha visto, los derechos que la patente otorga a su titular se pueden resumir por la atribución del derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado.¹⁰ Sin embargo, las legislaciones no se conforman con declaraciones tan generales, sino que se sirven de fórmulas que aspiran a determinar cuál es la lista de actos prohibidos, mediante enumeraciones lo más exhaustivas que sea posible. Tales fórmulas varían de unos a otros sistemas legislativos. Pero, como rasgos comunes a todas ellas, se aprecian ciertos actos de explotación prohibidos, que sólo el titular de la patente puede realizar.¹¹

3. Patente de producto y patente de procedimiento

A propósito de los actos prohibidos, habrá que tener en cuenta en primer término el objeto sobre el que recae la exclusiva.

Uno de los criterios para clasificar las patentes de invención considera el objeto respecto del cual se reclaman los derechos de exclusividad y agrupa a las patentes en dos categorías: patentes de producto y patentes de procedimiento. Este criterio se ve reflejado lo mismo en leyes nacionales que rigen la materia, que en leyes tipo y en tratados internacionales.

⁸ MATHÉLY, *op. cit.*, pp. 334 y 335.

⁹ Véase por ejemplo, CHOATE, *op. cit.*, pp. 639. Véase también MOUSSERON, *op. cit.*, pp. 658 y 659.

¹⁰ BERCOVITZ, *op. cit.*, p. 34.

¹¹ Véase BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Edit. Civitas, Madrid, 1978, pp. 711 y 712.

En el caso de las patentes de producto, dice Baylos Corroza, los derechos exclusivos habrán de recaer en un cuerpo cierto, que puede ser descriptible (los que se caracterizan por su configuración, *v.gr.* las máquinas, las herramientas, los objetos nuevos en general —los productos físicos—) o formulable (los que se definen por su composición: las sustancias. Los productos químicos).¹²

En cambio, explica el mismo autor, en las patentes de procedimiento, el objeto de la invención es un comportamiento enunciable mediante la indicación de la serie de operaciones o actuaciones que habrán de tener lugar para que el resultado se obtenga. Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías.¹³ Dicho en palabras de Díaz Velasco, hay invenciones de *nuevas cosas que hacer* e invenciones de *nuevos modos de hacer cosas*.¹⁴

Teniendo en mente estas distinciones, los actos de explotación prohibidos, que sólo el titular de la patente puede realizar al amparo de la exclusividad conferida por la patente, son los siguientes:

4. Actos de explotación prohibidos al amparo de patente de producto

Cuando el objeto de la patente concierna a un producto, su titular tendrá el derecho de prohibir a terceros que realicen sin su autorización los siguientes actos:

- fabricar el producto;
- ofrecer el producto;
- introducir o poner en el comercio el producto;
- utilizar el producto;
- importar el producto;
- almacenar o poseer el producto para ofrecerlo;

¹² Véase BAYLOS, *op. cit.*, pp. 707 y ss. Véase también OMPI, *Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones*, vol. I, Patentes de Invención, Ginebra, Suiza, 1979, p. 59.

¹³ BAYLOS, *op. cit.*, p. 707.

¹⁴ DÍAZ VELASCO, Manuel, *Legislación de patentes en la industria farmacéutica*, conferencia pronunciada en Madrid, el 23 de enero de 1969, dentro del Primer Curso Superior de Química Médica, organizado por el Instituto de Química Orgánica General, según texto citado por BAYLOS, *op. cit.*, p. 708.

- almacenar o poseer el producto para ponerlo en el comercio;
- almacenar o poseer el producto para utilizarlo.

5. Actos de explotación prohibidos al amparo de patente de procedimiento

Cuando el objeto de la patente concierna a un procedimiento, su titular tendrá el derecho de prohibir a terceros que realicen sin su autorización los siguientes actos:

- utilizar el procedimiento;
- ofrecer la utilización del procedimiento;
- ofrecer el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente;
- introducir en el comercio el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente;
- utilizar el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente;
- importar el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente para alguno de los fines antes mencionados;
- poseer o almacenar el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente para alguno de los fines antes mencionados.

Los actos de explotación cuya realización puede impedir el titular de la patente a cualquier persona que no cuente con su consentimiento, como antes han quedado expuestos, aparecen en textos legales, como la Ley española de patentes de 1986 (artículo 50),¹⁵ la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1978 y en 1990 (artículo 29)¹⁶ y en el proyecto de Tratado de Armonización en materia de patentes (artículo 19, Variante B).¹⁷ A la vez, las disposiciones contenidas en los textos legales antes citados, constituyen, con variantes

¹⁵ Véase BERCOVITZ, *op. cit.*, pp. 34 y 35.

¹⁶ El Texto de la Ley de patentes francesa (Ley núm. 68-1 de 2 de enero de 1968, reformada y complementada por la Ley núm. 90-1052 de 26 de noviembre de 1990) puede consultarse en OMPI, *Industrial Property*, june 1991, Laws and Treaties, pp. 001-014.

¹⁷ Véase OMPI, *Propuesta básica para el tratado y el reglamento*, PLT/DC/3, 21 de diciembre de 1990.

mínimas, la reproducción del artículo 29 del Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria (el Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975 fue firmado por los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea en 1975).

Obsérvese que así como la ley francesa y la ley española hacen esta enumeración con un carácter aparentemente limitativo (si bien no aparece una expresión en tal sentido en estos ordenamientos), en el Proyecto de Tratado de Armonización existe la propuesta de que esta enumeración sea antecedida por la expresión "por lo menos", lo que deja claro que la enumeración de actos prohibidos es ilustrativa y no limitativa.

Por otra parte, se ha dicho que el carácter limitativo que caracteriza la enumeración de la ley francesa, se debe al hecho de que en el artículo 29 de dicho ordenamiento se prevén todos los actos de explotación concebibles teóricamente.¹⁸

6. Otros actos prohibidos

Las leyes de patentes contemporáneas suelen incluir otra lista de actos prohibidos que sin violar directamente la exclusiva, sí que tiene por finalidad facilitar la realización de actos que caen bajo el ámbito de protección de la patente. Esto significa que el titular de la patente tiene también derecho a impedir que una persona sin su consentimiento entregue u ofrezca a un tercero medios para la puesta en práctica de la invención patentada, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.¹⁹ Es el caso de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley española de patentes de 1986, el artículo 29 bis de la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1990 y el artículo 19, 4) del Proyecto de Tratado de Armonización.

7. Acciones por usurpación o invasión de patente

Como consecuencia de los actos de explotación cuya realización puede impedir el titular de la patente, las leyes de patentes recono-

¹⁸ Véase FOYER, Jean y VIVANT, Michel, *Le Droit des Brevets*, THEMIS Droit Presses Universitaires de France, 1991, p. 289.

¹⁹ BERCOVITZ, *op. cit.*, p. 35.

cen el ejercicio de medidas legales por parte del titular de la patente a los efectos de que los derechos concedidos por la patente puedan hacerse efectivos, en contraste con un mero reconocimiento teórico de dichos derechos. A estas medidas, que se otorgan al titular de la patente para hacer respetar su derecho exclusivo, se les conoce como acciones por usurpación o invasión de patente.

Entre los distintos sistemas que existen para precisar qué tipo de acciones puede tomar el titular de la patente para hacer respetar su derecho exclusivo, destaca aquél que parte de una cláusula general en el que se reconoce de modo general que el titular de la patente puede ejercitar todo tipo de acciones contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. Esta cláusula general es seguida de una enunciación ejemplificativa y no exhaustiva, representada por acciones concretas en las que se prevé que el titular de la patente cuyo derecho sea lesionado podrá solicitar ante las autoridades correspondientes:

- la cesación de los actos que violen su derecho;
- la indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado;
- la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente;
- la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios o notificaciones a las personas interesadas.

Un sistema como el anterior fue propuesto por el profesor Berco-
vitz en el Anteproyecto de Ley de patentes de 1981 y adoptado ínte-

gramente en el texto definitivo de la Ley española de patentes de 1986.²⁰

8. Medidas cautelares

Complemento muy importante de las acciones concretas antes mencionadas es el tema de las medidas cautelares que, en algunos sistemas, pueden ejercitarse por el titular de la patente antes incluso de ejercitar su acción por violación de su derecho. Estas medidas suelen incluir:

- la cesación de actos que violen el derecho del peticionario;
- la retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusiva-

²⁰ Véanse los artículos 62 y 63 de la ley española de patentes, tomados de los artículos 74 y 75 del Anteproyecto de ley de patentes de 1981 elaborado por el profesor Alberto Berco-
vitz. BERCOVITZ, *La nueva ley de patentes...*, op. cit., pp. 36 y 171. Véase también el Capítulo VI de la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1990 (artículos 51 a 61). A propósito de la acción de indemnización de daños y perjuicios, véase cómo esta acción se regula cuidadosamente en el ordenamiento español. Por una parte, determinando quiénes están obligados y en qué circunstancias a esa indemnización (artículo 64), y, por otra parte, estableciendo los sistemas a través de los cuales puede calcularse la indemnización por el usurpador de la patente. En este sentido el artículo 66 prevé tres criterios para llegar a ese cálculo: "a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor. b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a Derecho". Como podrá apreciarse, señala el doctor Berco-
vitz, este último criterio —el que hace equivaler la indemnización al pago de regalías por la licencia que hubiera debido obtenerse— tiene la gran ventaja de no exigir prueba alguna por parte del titular de la patente referida bien a las ganancias obtenidas por el infractor, bien a los beneficios que el propio titular hubiera dejado de obtener por el titular— puede plantear a menudo grandes dificultades; de ahí la gran ventaja que significa la posibilidad de recurrir a un criterio de más fácil aplicación. Además, en el Título XIII de la ley española se incluyen disposiciones tendientes también a dar mayor efectividad a los derechos del titular. Por una parte, en la ley española de 1986 se incluyen diligencias de comprobación de hechos (artículos 129 a 132), con la finalidad de que antes de ejercer la acción por violación de la patente, el titular de la misma pueda recabar la asistencia judicial para comprobar la existencia de la violación, acudiendo incluso a realizar las verificaciones oportunas en el establecimiento del presunto infractor. BERCOVITZ, op. cit., pp. 36, 37 y 38.

mente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado;

- el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios;
- las anotaciones registrales que procedan.²¹

9. *Carácter ofensivo del derecho*

Esta enunciación de las principales manifestaciones de los derechos que la patente otorga a su titular pone de manifiesto que el derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado no puede ser utilizado con un carácter defensivo. Es decir, que el derecho exclusivo a la explotación de un invento conferido por la patente se traduce en la posibilidad de prohibir ciertos actos de explotación por parte de terceros no autorizados.²² Desde este punto de vista la patente es un instrumento legal de carácter *ofensivo* que permite a su titular impedir la realización de los actos de explotación prohibidos antes mencionados y el ejercicio de las acciones señaladas tendientes a hacer respetar su derecho exclusivo. La observación parece de importancia, toda vez que en el Derecho comparado de patentes se aprecian ordenamientos redactados de tal manera que no sólo permiten al titular de la patente hacer uso de la patente con un carácter ofensivo, sino incluso con un carácter defensivo. Es decir, como un instrumento que es utilizado como defensa por su titular cuando un tercero, titular de una patente anterior, inicia una reclamación en su contra.

De acuerdo con los ordenamientos legales redactados con estas características, el titular de una patente no puede ser obligado a cesar en la explotación del invento objeto de la misma, mientras no se haya declarado, en sentencia ejecutoria, la nulidad de esa patente. Con base en lo dispuesto en este tipo de ordenamientos, lo que ocurre es que las patentes no tienen la finalidad de garantizar la exclusiva de explotación de los inventos protegidos a sus titulares, sino, por el contrario, permitirles a éstos violar los derechos derivados de patentes anteriores, con la seguridad de que el titular de esas patentes no puede hacer cesar de forma inmediata al titular de la patente posterior en

²¹ Véanse artículos 133 a 139 de la ley española de patentes. Véanse también artículos 163 a 169 del Anteproyecto de ley de patentes de 1981 del profesor Bercovitz. BERCOVITZ, *op. cit.*, pp. 38, 203 y 204.

²² Véase MATHELY, *op. cit.*, p. 322.

la explotación del invento, al amparo de las disposiciones que permitan atribuir este carácter defensivo a las patentes.²³

La noción de que las patentes deben ser utilizadas como instrumentos con una finalidad ofensiva y no defensiva se ve reflejada en el Derecho comparado, en la jurisprudencia y en los comentarios de los tratadistas de mayor autoridad. Éste es el caso en el actual Derecho de patentes español, francés y estadounidense, por mencionar algunos.²⁴

II. LIMITACIONES AL DERECHO DE PATENTE

Si una sana técnica legislativa en la redacción de los códigos de patentes hace recomendable la inclusión de disposiciones que aspiran a determinar cuál es la lista de actos prohibidos, mediante enumeraciones lo más exhaustivas que sea posible, por la misma razón los códigos de la materia inspirados en tal principio incluyen normas que tienden a precisar aquellas situaciones en que el titular de la patente no podrá utilizar el derecho exclusivo de explotación que confieren las patentes. Estas normas suelen incluirse en los códigos de patentes con la idea de encontrar un equilibrio entre los derechos del titular de la patente y los derechos de terceros respecto a la explotación del invento patentado, en ciertas circunstancias específicas en las que ha parecido poco razonable permitir el ejercicio de la exclusiva que confieren las patentes. De acuerdo con esta noción existen ciertos actos que en principio pudieran considerarse como actos de explotación prohibidos, pero que los legisladores han considerado equitativo excluirlos expresamente de la lista de actos que revisten este carácter. Esta exclusión se logra impidiendo al titular de la patente la instauración de procedimientos de usurpación de la patente en los casos que más adelante se mencionan.

10. *Actos que no se consideran como actos de explotación prohibidos*

Entre los actos que no se consideran como actos de explotación prohibidos cabe destacar los siguientes:

²³ Véase BERCOVITZ, *op. cit.*, p. 32.

²⁴ Véase BERCOVITZ, *op. cit.*, p. 31, MATHELY, *op. cit.*, p. 322, CHAVANNE, Albert y BURST, Jean-Jacques, *Droit de la propriété-industrielle*. Deuxième Edition, Dalloz, Paris, 1980, p. 126 y CHOATE, *op. cit.*, p. 639.

- los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales;
- los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada;
- los actos consistentes en la preparación de un medicamento para casos individuales, en una farmacia o por un médico, de conformidad con una receta médica o actos relativos al medicamento así preparado;
- el empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas del territorio de concesión de la patente, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque;
- el empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o en el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio de concesión de la patente.²⁵

11. Derechos del usuario anterior

Dentro del mismo rubro de limitaciones al derecho del titular de la patente cabría incluir el caso del usuario anterior en la lista de actos de explotación que no se consideran prohibidos. Sin embargo, hay que dedicar un apartado específico al caso del usuario anterior, toda vez que aquí no se está ante actos específicos que por su naturaleza o por las circunstancias concretas en que ocurren el legislador estima que los derechos de la patente no deben extenderse a ellos, sino ante una situación general en que el titular de una patente no tiene derecho a utilizar la exclusiva en contra de un tercero, independientemente

²⁵ Véase artículo 19 (Variante B) del Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes, OMPI, *Propuesta Básica*, op. cit., pp. 36 y 37. Véase también artículo 52 de la Ley española de patentes de 1986 y artículo 30 de la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1990.

de que los actos del tercero ocurran en un ámbito privado o sean con fines experimentales o de otro tipo de situaciones temporales o accidentales. Se trata del caso en que una patente no surte efectos contra cualquier persona (el usuario anterior) que, de buena fe, a los fines de sus actividades, y antes de la fecha de presentación de la solicitud sobre la que se conceda la patente, y dentro del territorio en que la patente surta efectos, utilizaba la invención o realizaba preparativos efectivos y reales para dicha utilización; tal persona tendrá derecho, a los fines de sus actividades, a continuar la utilización o a utilizar la invención como lo había previsto en sus preparativos. El derecho del usuario anterior únicamente puede ser transmitido junto con la empresa o negocio o con la parte de la empresa o del negocio en la que se haya procedido a la utilización o a los preparativos para la utilización.²⁶

III. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE

Hasta aquí se ha visto que la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados, constituyen actos de explotación prohibidos; y que la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, así como el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados, también lo son.

No obstante lo anterior, existen situaciones en las que algunos de los actos mencionados pueden realizarse libremente por parte de un tercero sin la autorización del titular de la patente, y ello obstante, tales actos no constituyen usurpación de la patente, particularmente los que tienen que ver con la comercialización y la utilización. Esto último, por estimarse que el derecho del titular de la patente se ha agotado, en virtud de actos previamente realizados por el propio titular de la patente o por un tercero con su autorización.

²⁶ Véase artículo 20 del Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes, OMPI, *Propuesta Básica*, op. cit., p. 41. Véase también artículo 54 de la Ley española de patentes de 1986 y artículo 31 de la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1990.

12. La tesis de la recompensa y el agotamiento del derecho

Entre las teorías que han servido como fundamento de un sistema de patentes, para los efectos del tema que ahora nos ocupa, destaca la tesis de la recompensa²⁷ que considera la concesión de una patente como una remuneración equitativa al inventor por el trabajo intelectual realizado en beneficio de la comunidad. Esta tesis ha servido de apoyo para proponer que el titular de la patente recibe la recompensa prevista por el sistema de patentes, una vez que el objeto de la patente es introducido por primera vez en el comercio por el titular de la patente o por un tercero con su autorización expresa. De acuerdo con esta noción, se estima que el derecho que le asiste al titular de la patente para impedir actos de explotación, se agota con la colocación del objeto de la patente en las circunstancias indicadas. Decir que el derecho del titular de la patente se agota significa que el titular de la patente queda privado de la posibilidad de impedir ciertos actos por parte de terceros no autorizados con posterioridad a la primera colocación en el comercio de los productos objeto de la patente por parte del titular de la patente o por un tercero con su consentimiento, tratándose del producto amparado por una patente de producto o del que resulta de la aplicación de un procedimiento patentado. La teoría del agotamiento del derecho de patentes es introducida en la jurisprudencia del derecho de patentes en el año de 1902, como consecuencia de un fallo de un tribunal alemán (Decisión de Reisgericht de 26 de marzo de 1902).²⁸

13. Primera comercialización

De conformidad con la doctrina del agotamiento del derecho de patente, una vez comercializado el producto protegido, sea por el propio titular de la patente o por un tercero con su consentimiento, el titular ha materializado el beneficio procurado por el sistema de patentes mediante la atribución de la facultad de exclusión, por lo que no puede pretender un segundo beneficio a partir de un mismo pro-

²⁷ Véase BEIR, Friedrich-Karl, *Traditional and Socialist Concepts of Protecting Inventions*, 1 IIC 328 (1970) citado por BEIR, Friedrich-Karl y STRAUSS, Joseph, *The Patent System and Its Informational Function-Yesterday and Today*, ICC, International Review of International Property and Copyright Law, vol. 8, núm. 5/1977, p. 392.

²⁸ Véase FOYER y VIVANT, p. 327.

ducto. La razón de ser de la excepcionalidad de la situación creada con la concesión de la patente ha desaparecido respecto de un objeto cuando de él ya se ha extraído el beneficio derivado de la primera introducción en el comercio. De este modo, el titular de la patente sólo podrá impedir la comercialización y utilización de aquellos productos protegidos, fabricados o introducidos en comercio sin su consentimiento. El agotamiento se produce *ipso jure*, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del titular. Se trata de un efecto automático, absolutamente independiente de la voluntad del titular de la patente.²⁹

14. Territorialidad y extraterritorialidad: distintos niveles del agotamiento

Hablar del agotamiento del derecho de patente implica hacer ciertas distinciones en lo que se refiere al territorio en donde se produce el agotamiento. Así, es procedente hablar de

- agotamiento ordinario;
- agotamiento "internacional" y
- agotamiento comunitario.

15. Agotamiento ordinario

El agotamiento ordinario o local es lo que podría llamarse la regla general en este tema y es el que se produce en el territorio de un Estado en donde se ha realizado la primera comercialización del producto objeto de la patente por el titular de la patente o con su consentimiento expreso. De acuerdo con esta regla, el agotamiento del derecho como se produce en un Estado no afecta los derechos que el titular de la patente pueda tener en otro Estado.

Ello significa que la construcción del principio de agotamiento sólo ha afectado al derecho de patente en cuanto podía ser ejercitado ante actos relativos a productos protegidos fabricados y dados al comercio en territorio nacional; en consecuencia, el agotamiento del derecho de patente sólo se verifica respecto de productos comercializados en terri-

²⁹ MASSAGUER, José D., *En torno al artículo 53 LP: el agotamiento del derecho de patente*, Actas de Derecho Industrial, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, tomo 12, años 1987-1988, p. 132.

torio nacional por el titular de la patente o por un tercero que cuente con su consentimiento. De este modo, el titular nacional puede oponerse válidamente a la importación y a todo ulterior acto de explotación de un producto protegido por patente que haya sido importado, también cuando haya sido previamente comercializado en un mercado exterior por él o por un tercero con su consentimiento. Formulado de otro modo, la regla es que los legisladores nacionales no reconocen efecto extraterritorial o internacional al agotamiento del derecho de patente; no se ha ligado consecuencia alguna a la introducción en comercio verificada en territorio extranjero.³⁰

16. Agotamiento "internacional"

En algún momento se ha hablado de lo que aquí se llama *agotamiento "internacional"*, con lo que se ha pretendido sugerir que una vez que se han dado los presupuestos del agotamiento ordinario o local en un determinado Estado por actos ocurridos en ese Estado, los efectos de dicho agotamiento se producen igualmente en otros Estados en donde el mismo titular de la patente en que se produjo el agotamiento local cuenta con una patente para el mismo invento otorgada por el tercer Estado, es decir de la extraterritorialidad del agotamiento.

Sin embargo, la extraterritorialidad del agotamiento ha sido rechazada con base en la vigencia del principio de la territorialidad. El derecho derivado de la concesión de una patente exterioriza sus efectos sólo dentro del territorio del Estado cuya administración la ha concedido. Por lo tanto, puede haber tantos derechos derivados de una patente nacional sobre una misma invención y en favor de un mismo titular, como Estados haya que otorguen una patente para tal invención; y cada una de las patentes así otorgadas en su marco especial de forma independiente respecto de las otras. Por tanto, la consecuencia directa del principio de territorialidad es que la comercialización del producto protegido habida en el territorio de un Estado no afecta a la patente conferida por otro Estado.³¹

³⁰ MASSAGUER, *op. cit.*, p. 146.

³¹ MASSAGUER, *op. cit.*, pp. 146, 147 y 149. Sobre el tema del agotamiento local en materia de patentes véase también CHAVANNE y BURST, *op. cit.*, pp. 125 y 126. De manera contraria a lo que ocurre en materia de patentes, en materia de marcas se ha admitido la extraterritorialidad del agotamiento del derecho, denegando la

No obstante el rechazo generalizado de que ha sido objeto la noción del agotamiento internacional, recientemente fue dictada una norma en el seno de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que hace suya la tan criticada figura del agotamiento internacional. Efectivamente, el artículo 35 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena establece que: "La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular o de cualquier otra manera lícita."³²

17. Agotamiento comunitario

En la Comunidad Económica Europea (CEE)³³ la situación del agotamiento tiene características peculiares. Ahí se halla plenamente

pretensión del titular nacional que intentaba prohibir una importación paralela de productos originales (mercancías marcadas lícitamente en el país de origen). Véase FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, "Dos cuestiones candentes de Derecho de marcas", *La Ley*, 23 de octubre de 1985, pp. 1 y ss. y MASSAGUER, *op. cit.*, p. 150. Contrariamente a lo que ocurre en materia de marcas, la negación de los efectos extraterritoriales del agotamiento no está en conflicto con la función y esencia de la patente, pues precisamente se justifica en el propio fundamento del sistema de patentes y en necesidad de crear una patente nacional fuerte. Si el legislador hubiera adoptado una solución distinta, habría debilitado el estímulo ofrecido a empresas innovadoras. El sistema de patentes, por medio de la especial tutela jurídica cifrada en la facultad de exclusión, procura al titular la posibilidad de obtener un beneficio, precisamente, a través de la primera comercialización en el mercado nacional del producto protegido. Si el legislador desconoce los efectos extraterritoriales del agotamiento, las posibilidades de obtener dicho beneficio se refieren a todas y cada una de las primeras comercializaciones que se verifiquen en territorio nacional. MASSAGUER, *op. cit.*, p. 153. Véase también la resolución adoptada por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) con motivo de la reunión del Comité Ejecutivo que tuvo lugar en Barcelona del 30 de septiembre al 5 de octubre de 1991 en donde este organismo privado especializado en la protección de los derechos de propiedad industrial expresamente se pronunció en contra de la noción del agotamiento internacional, o lo que ahí se llamó "importaciones paralelas de productos patentados" (Q. 101), AIPPI, *Annuaire*, 1991/I, AIPPI, Zurich, 1991, p. 274.

³² Decisión 313. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. *Gaceta Oficial* del Acuerdo de Cartagena, año IX, núm. 101, Lima, 14 de febrero de 1992.

³³ De producirse la ratificación reglamentaria del Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea por los Estados de la Comunidad Económica Europea, se tiene previsto que la CEE creada por el Tratado de Roma de 1957 deje de tener un

vigente la llamada doctrina del agotamiento comunitario del derecho de patente nacional.³⁴ En este sentido, la doctrina del agotamiento comunitario difiere sustancialmente de lo que es a nivel interno. A nivel interno, las reglas del agotamiento obedecen a exigencias del sistema de patentes. En cambio, a nivel comunitario, la doctrina responde a las exigencias de la libre circulación de mercancías en el interior del Mercado Común y contrapone los intereses defendidos por un sistema nacional de patentes por los del Tratado que establece la Comunidad Económica Europea (TCEE), prevaleciendo estos últimos sólo gracias a la primacía del Derecho comunitario.³⁵

La doctrina del agotamiento comunitario exige que la acción de agotamiento, la introducción en comercio relevante, suceda en el territorio de un Estado miembro.³⁶ Por tanto, una vez que el producto objeto de la patente es introducido en el comercio de un Estado miembro de la CEE por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento, el derecho se agota en los demás Estados miembros de la CEE.

En el caso *Centrafarm v. Sterling Drug* (sentencia de 31 de octubre de 1974, 15/74, Rec. 74, p. 1147), el Tribunal de Luxemburgo (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) juzgó, en efecto, que "el ejercicio por el titular de una patente, del derecho que le confiere la legislación de un Estado miembro de prohibir la comercialización, dentro de ese Estado, de un producto protegido por una patente y colocado en el comercio, en otro Estado miembro por dicho titular

carácter estrictamente económico para convertirse en la Comunidad Europea (CE). Esto último, de acuerdo con lo dispuesto en el "Título II. Disposiciones relativas a la modificación del tratado que instituye la Comunidad Económica Europea con miras a establecer la Comunidad Europea" (artículo G a 238). El Título II del Tratado de Maastricht está dividido en partes que corresponden a las del Tratado de Roma. La tercera parte del Título II del Tratado de Maastricht trae consigo importantes modificaciones al Tratado de Roma. Ahi se introducen nuevas políticas: educación (artículo 126), cultura (artículo 128), salud (artículo 129), redes trans-europeas (artículo 129 B), etcétera. Véase CARTOU, Louis y DE ROUX, Xavier, *Maastricht Commentaire du Traité sur l'Union Européenne*, Actualités communitaires, GLN Joly Editions/Gide Loyrette Nouel, Extrait du No. 277, Paris, 1992, p. 14.

³⁴ MASSAGUER, *op. cit.*, p. 154. En el mismo sentido es el pronunciamiento de la AIPPI como se contiene en la Resolución de Barcelona a propósito de la Cuestión núm. 101 (Importaciones paralelas de productos patentados). Véase AIPPI, *Annuaire* 1991/I, *op. cit.*, p. 274.

³⁵ MASSAGUER, *op. cit.*, pp. 156 y 157.

³⁶ MASSAGUER, *op. cit.*, p. 157.

o con su consentimiento sería incompatible con las reglas del Tratado de la CEE relativas a la libre circulación de mercancías".³⁷

El criterio fundamental del caso *Centrafarm* ha sido confirmado por el Tribunal de Luxemburgo en fallos posteriores (*Merck v. Stephar*, sentencia de 14 de julio de 1981, 187/80, Rec. 1981, p. 2063 y *Pharmon BV v. Hoechst AG*, sentencia de 9 de julio de 1985, 19/84),³⁸ que con variantes que no es el momento de apuntar, ratifican la regla del agotamiento comunitario. Todo patentado está sujeto a la posibilidad de que un distribuidor (o licenciataria) en un país se convierta en su competidor en un tercer país con su propio producto. Por tanto, una política de patentes Estado por Estado está prohibida en la Comunidad.³⁹

¿Qué justifica la postura del Tribunal de Luxemburgo? ¿Cómo explicar esa postura? No es una autolimitación del derecho de patente. Es la preferencia acordada a un imperativo ajeno al derecho de patente: el imperativo comunitario de la libre circulación.⁴⁰

Confirma lo anterior el hecho que la comercialización de productos protegidos en un tercer Estado cualquiera (distinto a los miembros de la CEE), aunque realizada por el titular o con su consentimiento, no desata el agotamiento comunitario de las patentes concedidas por Estados miembros, ya que los artículos 30 y 36 del TCEE, sólo regulan el tráfico intracomunitario;⁴¹ tampoco la comercialización en terceros Estados con los que la Comunidad ha concluido un Acuerdo de Libre Comercio, que recogen normas paralelas a los artículos 30

³⁷ Véase FOYER y VIVANT, *op. cit.*, p. 324 y ss.

³⁸ Véase FOYER y VIVANT, *op. cit.*, pp. 325 y ss.

³⁹ Por lo demás, el Tribunal de Luxemburgo opina lo mismo de las obtenciones vegetales, la marca o el derecho de autor, FOYER y VIVANT, *op. cit.*, p. 326.

⁴⁰ FOYER y VIVANT, *op. cit.*, p. 328.

⁴¹ El texto de estas disposiciones y su relación con el tema del agotamiento puede consultarse en OMPI, *El principio del agotamiento y su efecto en el comercio internacional*, OMPI/ALADI/PI/91/10, abril de 1991, p. 6. "Artículo 30 del Tratado que establece la Comunidad Económica Europea —Tratado de Roma— del 25 de mayo de 1957: Quedan prohibidas entre los Estados Miembros las restricciones cuantitativas a la importación y todas las medidas de efecto equivalente, sin perjuicio de las disposiciones siguientes." "Artículo 36. Las disposiciones de los artículos 30 a 34 inclusive no serán obstáculo para prohibiciones o restricciones respecto a la importación, exportación, o tránsito que fuesen justificadas por razones de (...) la protección de la propiedad industrial y comercial. Sin embargo, tales prohibiciones o restricciones no constituirán un medio de discriminación arbitraria ni una restricción disimulada al comercio entre Estados miembros".

y 36 del TCEE, dado que estos Acuerdos no tienen por objetivo la integración de mercados.⁴²

IV. OBSERVACIONES AL TEMA DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE EN EL DERECHO COMPARADO

El breve recorrido que se ha hecho de los derechos concedidos por la patente a su titular pone de manifiesto que el derecho exclusivo de explotación que confieren estos títulos, lejos de representar un derecho abstracto se caracteriza por una serie de manifestaciones concretas, como quedaron expuestas en este trabajo. Así como las leyes de patentes contienen disposiciones específicas que tienden a precisar el contenido de este derecho y las acciones de que dispone el titular de una patente para hacer respetar su derecho, los ordenamientos legales que rigen esta materia paralelamente incluyen normas que limitan los derechos del patentado. Esto último, con la idea de encontrar un equilibrio entre los distintos intereses involucrados. Se ha estado de acuerdo en que este equilibrio puede buscarse de distintas maneras, siempre y cuando las que se escojan para tal fin sean aplicadas de manera que no puedan afectar la esencia de los derechos del patentado y destruir el aliciente de una cooperación económica. Es justamente en este equilibrio que el sistema de patentes procura el logro de una serie de objetivos sociales e individuales, entre los que destacan promover la creación y el desarrollo de tecnología, contribuir a una amplia divulgación de las tecnologías desarrolladas por otros como se contienen en los documentos de patentes, recompensar al inventor y permitir a los patrocinadores de sus investigaciones no sólo el resarcimiento de los costos de investigación, sino también la obtención de una utilidad razonable y la posibilidad de reinvertir en investigación. Si el sistema de patentes ha existido por más de 500 años, ello se debe a que a estas alturas de los tiempos, aún no se conoce un mejor sustituto para procurar el logro de estos objetivos.

⁴² MASSAGUER, *op. cit.*, p. 157. Véase también FARR, Sebastian, *Patents in a Single European Market*, Patent World, October, 1990, Issue 26, pp. 27-30.

V. DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE CONTRA EL USURPADOR EN EL DERECHO MEXICANO

18. *La conveniencia de adoptar un sistema tendiente a precisar las principales manifestaciones del derecho exclusivo*

Las disposiciones relacionadas con los derechos del titular de la patente en general, y en particular con los que tiene en contra del usurpador, se encuentran contenidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1991⁴³ de modo disperso y desordenado, sin que pueda afirmarse que en su redacción se adoptó sistema alguno. Por lo mismo, la revisión de las disposiciones correspondientes muestra que, a diferencia del tratamiento que recibe el tema de los derechos del titular de la patente en el Derecho comparado, en el ordenamiento mexicano la determinación de los derechos de que goza el titular de la patente es una tarea que debe realizar el abogado a partir de un análisis cuidadoso del articulado de la ley. Ello es así debido a que en la ley mexicana no existe disposición específica que contenga un catálogo de manifestaciones del derecho exclusivo a la explotación de un invento, como hasta aquí se ha visto ocurre en las legislaciones que aspiran a determinar cuál es la lista de actos prohibidos mediante enumeraciones lo más exhaustivas que sea posible; es el caso de ordenamientos como la ley española de 1986, de la ley francesa de 1968 reformada en 1990 y del Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes, según quedó expuesto en páginas anteriores.

Con anterioridad a la Ley de 1991, el tema de los derechos conferidos por la patente contra los usurpadores se ha reglamentado por los códigos de patentes que han regido en nuestro país desde principios del siglo pasado:

Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de Octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad á los que inventen, perfeccionen ó introduzcan algún ramo de industria (Decreto de 1820).

Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores ó perfeccionadores de algún ramo de industria (Ley de 1832).

⁴³ Publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 27 de junio de 1991 y en vigor a partir del 28 de junio de 1991.

Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio á los inventores ó perfeccionadores (Ley de 1890).

Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903 (Ley de 1903).⁴⁴

Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928 (Ley de 1928).⁴⁵

Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 (Ley de 1942).⁴⁶

Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 (Ley de 1975).⁴⁷

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1991 (Ley de 1991).

La inapropiada técnica empleada por el legislador mexicano en la presentación de los derechos conferidos por la patente en la ley de 1991 constituye una repetición de vicios similares que caracterizaron a su predecesora, la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 reformada en 1986. Llama la atención apreciar que el sistema empleado por los redactores de la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (abrogada por la Ley de 1975) presenta más elementos en común con las legislaciones modernas⁴⁸ en lo que hace a la determinación de las principales manifestaciones del derecho exclusivo de un invento que confieren las patentes.

La Ley de 1942, cuyo proyecto fue encomendado al abogado Carlos Durán Salazar, incluía una disposición específica a propósito de los derechos del dueño de la patente, del tenor siguiente:

⁴⁴ El texto de los ordenamientos de 1820 a 1903 puede consultarse en DE LA TORRE, Juan, *Legislación de Patentes y Marcas*, Colección completa de todas las disposiciones que han regido en México sobre esta materia desde la época de la dominación española hasta la época actual, concordadas y explicadas, México, Antigua Imprenta de Murguía, Calle del Coliseo Viejo, núm. 2, 1903, pp. 1-131.

⁴⁵ Su texto aparece en SECRETARÍA DE ECONOMÍA NACIONAL, *Leyes de patentes y de marcas, avisos y nombres comerciales. Reglamentos de las mismas y disposiciones relativas*. Edición oficial, Poder Ejecutivo Federal, Estados Unidos Mexicanos, México, 1941.

⁴⁶ Su texto puede consultarse en SECRETARÍA DE ECONOMÍA NACIONAL, Dirección General de la Propiedad Industrial, *Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial*, Estados Unidos Mexicanos, México, 1951.

⁴⁷ Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976 y de 16 de enero de 1987.

⁴⁸ Como las que en páginas anteriores se han citado para mostrar los puntos de armonía entre la doctrina y las leyes en el Derecho comparado, que hoy continúan rigiendo la materia en las jurisdicciones correspondientes.

Artículo 7. El propietario de una patente tiene el derecho exclusivo:

I. De explotarla en su provecho durante el tiempo que fija la ley, ya sea por sí o por otros con su permiso:

II. De perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho, ya sea por la fabricación industrial de lo patentado, ya por el empleo o uso industrial del procedimiento o método patentado, o bien porque con un fin comercial conserven en su poder, o pongan en venta, vendan o introduzcan, en el territorio nacional, uno o más efectos fabricados sin su consentimiento.

Como puede apreciarse del texto transcrito de la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942, dicho ordenamiento ya se refería de modo explícito a las manifestaciones clásicas de los derechos del patentado, consistentes en la posibilidad del titular de la patente de impedir la fabricación, utilización, venta e importación del invento patentado, sin su autorización.⁴⁹

La Ley de 1942, última que adoptó un sistema en la determinación de los derechos del titular de la patente, a su vez se apoyó en un sistema similar al de la Ley de 1928, que en el artículo 5o. establecía:

Artículo 5o. El propietario de una patente tiene el derecho exclusivo:

I. De explotarla en su provecho durante el tiempo que fija la ley, ya sea por sí o por otros con su permiso.

II. De perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho, ya sea por la fabricación industrial de lo patentado, ya por el empleo o uso industrial del procedimiento o método patentado.

⁴⁹ En el artículo 7 de la Ley de 1942 no se incluía expresamente la *utilización* del invento amparado por una patente de producto como conducta perseguible. Sin embargo, dicho artículo ya disponía que el propietario de una patente estaba legitimado para perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho... porque con un fin comercial conserven en su poder... uno o más efectos fabricados sin su consentimiento. Puede, por tanto afirmarse, que la utilización del invento amparado por la patente, era una conducta perseguible en los términos del artículo 7 de la antigua Ley de 1942, siempre y cuando la *utilización* estuviese vinculada a la *posesión* de uno o más efectos fabricados sin el consentimiento del dueño de la patente ("conservan en su poder") a que se refería este artículo. Es a partir de la Ley de 1903 que el legislador mexicano elimina el *uso* del objeto de la invención como una manifestación expresa del derecho exclusivo. En cambio, en el artículo 8o., fracción II de la Ley de 1890 expresamente se establecía que los efectos de la patente son: "...privar á los demás del derecho de... *usar* del objeto de la invención, sin permiso del propietario de la patente".

o bien porque con un fin comercial conserven en su poder, o pongan en venta, vendan o introduzcan en el territorio nacional, uno o más efectos fabricados sin su consentimiento.

En el caso de fabricación industrial no se requiere de intención dolosa, para que se incurra en responsabilidad penal; siendo indispensable esa intención en los demás casos previstos por esta fracción II.

La Ley de 1928 a su vez estuvo inspirada en el texto de la Ley de 1903. El artículo 6o. de la Ley de 1903 establecía:

Artículo 6o. El propietario de una patente tiene el derecho exclusivo:

I. De explotarla en su provecho durante el tiempo que fija esta ley, ya sea por sí ó por otros con su permiso.

cho, ya por la fabricación industrial de lo patentado, ya por el

II. De perseguir ante los tribunales á los que atacaren su derecho de empleo ó uso industrial del procedimiento ó método patentado ó bien porque con un fin comercial conserven en su poder, ó pongan en venta, vendan ó introduzcan en el territorio nacional uno ó más efectos fabricados sin su consentimiento.

En el caso de la fabricación industrial no se requiere la intención dolosa, para que se incurra en responsabilidad penal; siendo indispensable esa intención en los demás casos previstos por esta fracción II.

Sin duda, la redacción y adopción del artículo 6 de la Ley de 1903 estuvieron influidas por la norma contenida en el artículo 8o. de la Ley de 1890, en donde se adopta por primera vez un sistema para precisar las principales manifestaciones del contenido del derecho exclusivo conferido por las patentes. El artículo 8o. de la Ley de 1890 decía así:

Artículo 8. Los efectos de la patente son:

I. Privar a toda persona sin permiso del propietario de la patente, del derecho de producir industrialmente el objeto de la invención, de ponerlo en el comercio y de venderlo.

II. Tratándose de un procedimiento, máquinas ó de cualquiera otro medio de explotación, de un instrumento ú otro medio de trabajo, el efecto de la patente es privar á los demás del derecho de aplicar el procedimiento ó de usar del objeto de la invención sin permiso del propietario de la patente.

Las leyes anteriores a la de 1890, esto es, las leyes de patentes de 1832 y 1820 no contenían norma explícita en lo tocante a las manifestaciones del derecho exclusivo. En dichas leyes, el legislador se limitó a resumir el contenido del derecho a través de la fórmula clásica, señalando que la patente confiere el derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado.⁵⁰

Un texto similar al del artículo 7o. de la Ley de 1942, al del artículo 5o. de la Ley de 1928, al del artículo 6o. de la Ley de 1903 y al del artículo 8 de la Ley de 1890 no aparece en la Ley de 1975, ni en la Ley de 1991 en vigor. Se ha dicho que la Ley de 1991 incorpora novedades interesantes en materia de patentes; ello no obstante, en lo que se refiere a este aspecto específico, el legislador mexicano ha perdido una excelente oportunidad para volver al sistema que prevaleció en México desde la Ley de 1903 hasta la Ley de 1942, y que sin razón alguna fue eliminado por el legislador de 1975. El legislador mexicano también ha perdido una oportunidad para incorporar, al mismo tiempo, los adelantos que en esta materia se aprecian en las legislaciones más avanzadas sobre el tema,⁵¹ incluyendo por supuesto los que se han producido en los últimos cincuenta años.

19. La "fórmula clásica" en el Derecho de patentes mexicano

Como suele ocurrir en la redacción de las leyes de patentes, la de 1991 se refiere a la fórmula clásica que resume los derechos que la patente otorga, por la atribución del derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado. Esta atribución aparece en los artículos 9 y 10 de la Ley. El artículo 9 de la Ley de 1991, dice así:

Artículo 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

⁵⁰ Esta fórmula clásica iba acompañada de la cláusula general en el caso del Decreto de las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820 (artículo 29).

⁵¹ Efectivamente, al legislador mexicano ha escapado esta excelente oportunidad, particularmente cuando se tiene presente que durante la vigencia de las leyes que han regido la protección de los inventos en los últimos 170 años, las leyes de patentes han sido objeto de revisión en ocho ocasiones. Un estudio de las principales reformas al sistema de patentes mexicano aparece en RANGEL ORTIZ, Horacio, *Las patentes en México: evolución y sistema actual*, Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho, año 12, núm. 12, México, 1988, pp. 242 y ss.

otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

En el artículo 9 de la Ley de 1991 no se menciona expresamente el hecho que la patente confiere el derecho exclusivo de explotación del invento patentado, pues en esta disposición el legislador se ha limitado a indicar que la persona que realice una invención tendrá el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, sin mencionar expresamente que la atribución de ese derecho es precisamente a través de la patente. Por eso, complemento fundamental del texto del artículo 9 de la Ley lo constituye el texto del artículo 10, en donde el legislador ha redondeado la idea que se comenta. Dice el artículo 10 que

El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales,

El derecho "a que se refiere el artículo anterior" es precisamente el *derecho exclusivo de explotación de una invención*, con lo cual se recoge en el derecho mexicano la fórmula clásica mencionada; es el análisis de los artículos 9 y 10 de la Ley lo que permite concluir que el legislador mexicano ha querido resumir los derechos del titular de la patente a través de la fórmula clásica ya indicada.

Por lo que hace a los antecedentes de la fórmula clásica prevista en los artículos 9 y 10 de la Ley de 1991, hay que decir que dicha fórmula clásica siempre ha estado presente en las leyes de patentes dictadas a partir del México independiente, esto es, a partir de la Ley de 1832.⁵²

⁵² El Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820 adoptaba la fórmula clásica de modo indirecto, pero muy claro, al mencionar en el artículo que contenía la *cláusula general*: "Artículo 20. El propietario de una invención, mejora ó introducción, tiene el derecho de perseguir ante los tribunales civiles a cualquiera que le turbe en el uso exclusivo de su propiedad". En la Ley de 1832 nada se dice respecto de las manifestaciones específicas de la exclusiva que se reconocida en los artículos 1o. y 2o. de dicho ordenamiento, pero en el artículo 1o. adopta la fórmula clásica. El artículo 1o. de la Ley de 1832 dice: "Para proteger el *derecho de propiedad* que tienen los inventores ó perfeccionadores de algún ramo de industria, se les concede *derecho exclusivo para poder usar de ella* en todos los Estados de la Federación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresan en esta ley"; y el 2o.: "El que invente ó perfeccione alguna industria en la República

20. Ausencia de un catálogo de supuestos típicos de usurpación de patente en el ordenamiento mexicano

Las observaciones hechas con motivo de la ausencia de un catálogo de manifestaciones específicas del derecho exclusivo a la explotación de

Mexicana, si quiere que el Gobierno le asegure la *propiedad*, presentará ante éste, ó ante el ayuntamiento del lugar en que desee plantear su proyecto, ó ante el de su residencia, ó ante el gobernador del Estado ó Territorio á que pertenezca ese lugar, la descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos y de cuanto se juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, firmado todo por él; y estas autoridades deberán darle un testimonio en forma, según el modelo número 1." El Reglamento de la Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo á los inventores ó perfeccionadores de algún ramo de industria, expedido el 12 de julio de 1852, nada decía sobre el tema. El artículo 1o. de la Ley de 1890 se refería a la fórmula clásica en los siguientes términos: "Artículo 1o. Todo mexicano ó extranjero, inventor ó perfeccionador de alguna industria ó arte, ó de objetos á ellos destinados, *tiene derecho*, en virtud de lo que dispone el artículo 28 de la Constitución, á la *explotación exclusiva de ellos* durante un cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta ley. Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de invención ó perfeccionamiento." El artículo 1o. de la Ley de 1903 a propósito de la fórmula clásica establecía: "Artículo 1o. Todo el que haya hecho alguna nueva invención de carácter industrial, puede *adquirir el derecho exclusivo*, en virtud de lo que disponen los artículos 28 y 85 de la Constitución á explotarla en su provecho, durante cierto plazo, bajo las reglas y condiciones que previene esta ley. Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de invención." Artículo 1o. de la Ley de 1928: "Todo el que haya hecho una invención del carácter establecido por el artículo 2o. de esta ley, tiene el *derecho exclusivo*, conforme al artículo 28 de la Constitución, de explotarla en su provecho, por sí o por otros, con su permiso, de acuerdo con las condiciones fijadas por esta ley y su reglamento. Ese derecho se adquiere previa la obtención de la patente respectiva." El artículo 1o. de la Ley de 1942 decía: "La persona física que haya hecho una invención del carácter establecido por el artículo 4o. de esta ley, o su causahabiente, tienen el *derecho exclusivo* de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante la obtención de la patente respectiva." Ley de 1975. "Artículo 3o. La persona física que realice una invención o su causahabiente, tienen el *derecho exclusivo* de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público (...)." Véase también el artículo 37 de la Ley de 1975 que establecía: "Con las limitaciones que establece esta ley, la patente confiere a su titular el *derecho de explotar en forma exclusiva* la invención, ya sea por sí o por otros con su consentimiento." El contenido de la fórmula clásica siempre lo han expresado los legisladores mexicanos en un solo artículo, lo que parece práctico y correcto. Llama la atención que el legislador mexicano de 1991 se haya valido de dos artículos (el 9 y el 10) para expresar la fórmula clásica.

una invención rebasan los aspectos estrictamente formales, entre otras cosas, debido a que en otras disposiciones del ordenamiento se hace referencia a limitaciones y delimitaciones de los derechos del titular de la patente, sin que existan normas explícitas que sirvan para ilustrar cuáles son esos derechos, que la propia ley limita. Es el caso de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de 1991, que dispone: "*El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas...*"⁵³ En la ausencia de un texto similar al que aparecía en las leyes de 1903, 1928 y 1943, cabría preguntarse ¿cuál derecho? Pregunta que, dadas las características de la Ley, en definitiva, habrá que contestar en términos de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley: *el derecho exclusivo a la explotación*.

El tema de las manifestaciones específicas del derecho exclusivo ha sido suficientemente explorado en el Derecho de patentes, lo que facilita el conocimiento del contenido del derecho; sin embargo, la ausencia del catálogo de manifestaciones del derecho, puede operar como un elemento entorpecedor del ejercicio del derecho, pues ese silencio acarrea ambigüedades en lo que se refiere a la forma específica como cada una de las manifestaciones de la exclusiva temporal habrá de hacerse efectiva. En la ausencia de una norma que catalogue los actos prohibidos al amparo de una patente, la determinación de los derechos del titular de la patente habrá que obtenerla del examen de las disposiciones de la ley.

Ya se ha dicho que en la doctrina y en el derecho comparado se está generalmente de acuerdo en que cuando el objeto de la patente concierna a un producto, su titular tendrá derecho de prohibir a terceros que realicen sin su autorización los siguientes actos:

- fabricar el producto;
- ofrecer el producto;
- introducir o poner en el comercio el producto;
- utilizar el producto;
- importar el producto;
- almacenar o poseer el producto para ofrecerlo;

⁵³ Un estudio sobre el papel que desempeñan las reivindicaciones en el ejercicio del derecho aparece en RANGEL ORTIZ, Horacio, *La descripción y divulgación de la invención y las reivindicaciones en la patente de invención*, ARS IURIS, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, núm. 7, México, 1992, pp. 133 y ss.

- almacenar o poseer el producto para ponerlo en el comercio;
- almacenar o poseer el producto para utilizarlo;

y que cuando el objeto de la patente concierna a un procedimiento, su titular tendrá el derecho de prohibir a terceros que realicen sin su autorización los siguientes actos:

- utilizar el procedimiento;
- ofrecer la utilización del procedimiento;
- ofrecer el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente;
- introducir en el comercio el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente;
- utilizar el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente;
- importar el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente para alguno de los fines antes mencionados;
- poseer o almacenar el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente para alguno de los fines antes mencionados.

La idea de incluir un catálogo de actos prohibidos en las leyes de patentes cumple el doble propósito de dar a conocer al titular de una patente qué puede esperar del otorgamiento de una patente, así como el de alertar a terceros las conductas específicas de las que deberá abstenerse a los efectos de no invadir la exclusiva que confieren las patentes a su titular. Ello permite tanto a titulares de patentes, como a competidores, comerciantes y al público en general, hacer proyecciones y estimaciones apropiadas en torno a la fabricación, utilización y venta de productos que de una u otra manera se encuentran vinculados con una patente. Por tanto, la ausencia de un catálogo de actos prohibidos que cumpla con esta doble función, lejos de beneficiar a cualquiera de las partes aquí involucradas, las ubica en una situación de incertidumbre, lo que puede traducirse en una medida muy efectiva para ahuyentar los negocios. Parece pues claro que los efectos de vicios de esta índole en la redacción de un código de patentes, efectivamente trascienden el ámbito de lo académico.

Dicho lo anterior, procede ahora examinar el ordenamiento mexicano para conocer la forma como la ley vigente recoge los derechos que la doctrina, la jurisprudencia y las leyes reconocen en favor de los titulares de patentes. En otras palabras, habrá que examinar ahora si el titular de una patente mexicana está facultado para perseguir los actos antes enumerados, y en qué términos.

21. *Ilicitos por usurpación de patente: delitos e infracciones*

Los ilícitos en materia de propiedad industrial se encuentran contenidos en los artículos 213 y 223 de la Ley de 1991. El artículo 213 trata de las infracciones administrativas, y el 223 de los delitos. Sólo en el artículo 223 se encuentran referencias expresas a violaciones a los derechos exclusivos que confieren las patentes, violaciones que se conocen como delito de invasión o usurpación de patente; todas las demás conductas que turben el derecho exclusivo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley, y que no se encuentren expresamente dispensadas por el ordenamiento, deberán perseguirse con apoyo en lo dispuesto en el artículo 213, fracción XI de la Ley. Volveremos a ello más adelante.

22. *Delitos*

De los distintos delitos previstos en el artículo 223 de la Ley de 1991, los que se relacionan con la invasión o usurpación de una patente son los previstos en las fracciones I a IV. El texto de estas disposiciones es el siguiente:

Artículo 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 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 consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.⁵⁴

Parecería obvio insistir en el hecho que desde el momento en que el código de la propiedad industrial prevé como figuras delictivas ciertas conductas que consisten precisamente en la invasión de una patente, la posibilidad de perseguir tales conductas por parte del titular de la patente se traduce en uno de los derechos que la ley reconoce en favor de dicho titular; y sin embargo, no es así.

En el sistema penal mexicano la regla general es la persecución de oficio, mientras que la perseguibilidad mediante la querrela constituye la excepción; consecuentemente, la querrela solamente procede en los casos expresamente previstos por la ley: códigos o leyes especiales.⁵⁵ Considerando que tratándose de delitos que encuadran en la regla general no se excluye la posibilidad de que el afectado haga del conocimiento del Ministerio Público los hechos que se estima son violatorios de una patente, sólo así puede concluirse que en el texto del artículo 223, fracciones I a IV existen normas que aluden a los derechos del titular de una patente, en lo que al aspecto penal se refiere. Ello no obstante, recuérdese que en materia federal el ofendido no tiene carácter de parte en el procedimiento penal.⁵⁶

⁵⁴ Por su parte, el artículo 224 de la Ley de 1991 establece: "Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior, excepto los previstos en las fracciones X y XI, en cuyo caso las sanciones serán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."

⁵⁵ MÁRQUEZ PIÑERO, Rafael, *Querrela*, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo VII, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1984, p. 319.

⁵⁶ En ciertos países detenta el ofendido la acción para perseguir delitos públicos de los que ha sido víctima, o la acción privada, para promover el enjuiciamiento de aquellos de que ha sido víctima y que revisten tal carácter. En México el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) niega expresamente al ofendido el carácter de parte en el procedimiento penal. Si lo es, en cambio, con carácter excluyente del Ministerio Público, en el incidente de reparación del daño exigible a terceras personas. Según el artículo 141, CFPP, el ofendido puede proporcionar al M.P. todos los datos con que cuenta sobre la existencia del delito, responsabilidad del inculpaado y procedencia y monto de la responsabilidad pecuniaria. En semejantes términos está concebido el artículo 9 del Código de Procedimientos Penales para el D.F. (CPPDF), pero aquí puede el ofendido poner estos datos directamente a disposición del juez, acceso que confiere a aquél una fisonomía

El hecho que del texto del artículo 223, fracciones I a IV de la Ley de 1991 se desprenden ciertos derechos, que la Ley reconoce en favor del dueño de la patente, queda además confirmado cuando la ley establece en el artículo 226 que

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos;

y en el 227 que establece

Son competentes los tribunales de la Federación para conocer los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las *controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias* que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común.

Es cierto que sólo en el artículo 223, fracciones I a IV se encuentran referencias expresas a violaciones de los derechos exclusivos que confieren las patentes. Sin embargo, en estas cuatro fracciones únicamente se contienen las violaciones al derecho de patente que pueden tomar la forma del delito de invasión o usurpación de patente. Esta situación no debe entenderse como significando que los derechos del patentado en nuestro país están limitados a la posibilidad de perse-

a todas luces singular. Esta fisonomía se refrenda al amparo de otros preceptos del mismo ordenamiento. Así, el artículo 70, CPPDF permite al ofendido o a su representante, comparecer en la audiencia y alegar lo que a su derecho convenga, en las mismas condiciones que los defensores, facultad que se confirma, respecto al procedimiento ante jurado popular, por el artículo 360, que confiere a la parte ofendida intervención en la audiencia sobre los hechos, y por el artículo 379, CPPDF, que se le otorga en la audiencia de Derecho. *No existen normas similares en la legislación federal.* Otras particularidades ofrece, dentro de la misma línea el CPPDF: la fracción III del artículo 217, CPPDF, faculta al ofendido para apelar cuando él coadyuve en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta; *tampoco ahora hay precepto federal equivalente.* Asimismo, el CPPDF concede intervención al ofendido en otros actos procesales, como la promoción de la acumulación de procesos a que se refiere el artículo 487. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, *Derecho Procesal Penal*, cuarta edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1983, p. 288.

guir las conductas, que por una u otra razón, el legislador mexicano ha querido ubicar en el artículo 223 como delitos.

Suponer que los actos prohibidos son sólo aquellos que aparecen en las fracciones I a IV del artículo 223 de la ley, implicaría una extraordinaria limitación del derecho consagrado en los artículos 9 y 10 de la Ley, que no es otro sino el derecho *exclusivo* de explotación del invento patentado; los actos prohibidos a que se refiere el artículo 223 de ninguna manera agotan lo que se ha estado de acuerdo constituye el derecho *exclusivo*, sino únicamente ciertas manifestaciones de ese derecho, previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley, que tiene como limitantes las previstas en el artículo 22 de la Ley, a propósito de las situaciones en las que una patente no surte efectos, y en los artículos 70 y 77 que tratan de las licencias obligatoria y de utilidad pública (licencias no voluntarias), respectivamente.

23. Limitaciones al derecho exclusivo

En la ley se precisan de modo específico y limitado las situaciones en las que no opera el derecho *exclusivo* previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley. Es decir, el contenido del derecho *exclusivo* tiene ciertas limitantes impuestas tanto por la naturaleza misma del derecho, como por razones de índole distinta, que nos abstendremos de examinar por ahora. Esas limitantes se encuentran previstas en el artículo 22 de la Ley de 1991, y están complementadas con las normas que tratan sobre las licencias no voluntarias.

El artículo 22 de la Ley dispone lo siguiente:

Artículo 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 los 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*.⁵⁷

Por su parte, el artículo 70 de la Ley se refiere al tema de las licencias obligatorias por falta de explotación y el 77 a las licencias de utilidad pública. A una y a otra figura se les conoce bajo el nombre genérico de *licencias no voluntarias*, precisamente porque éstas se conceden aun en la ausencia de la voluntad del dueño de la patente, sin que el dueño de la patente esté en condiciones de ejercitar el derecho exclusivo a que se refieren los artículos 9 y 10 de la Ley. A las licencias no voluntarias también se les ha llamado *licencias condicionales*, precisamente porque su otorgamiento está sujeto al cumplimiento de ciertas *condiciones* que establece la ley y que suplen la voluntad del dueño de la patente.⁵⁸ Es decir, se trata de situaciones específicas en

⁵⁷ Los antecedentes del artículo 22 de la Ley de 1991 arrancan de la Ley de 1890 (artículo 9). Vuelven a aparecer en todos los demás ordenamientos que han regido la materia: Ley de 1903 (artículo 7), Ley de 1928 (artículo 6), Ley de 1942 (artículo 8) y Ley de 1975 (artículo 39).

⁵⁸ Sobre este tema véase, SALAMOLARD, Jean-Marc, *La licence obligatoire en matière de brevets d'invention, Etude de droit comparé*, Librairie Droz, Genève, 1978. Para un examen sobre el tema de las licencias obligatorias en el Derecho mexicano véase RANGEL ORTIZ, Horacio, *Working of Patents and Compulsory Licensing in Mexico*, Licensing Law and Business Report, vol. 4, June-July, 1981, Clark Boardman Company, Ltd. New York, N.Y., y *The New Regime of Exploitation of Patents and The Granting of Compulsory Licenses in the Mexican Law*

las que la voluntad y el consentimiento manifestados por el dueño de la patente son un tema de nula trascendencia a los efectos de establecer la legalidad en la explotación de una patente por parte de un tercero. Son condiciones independientes a la voluntad del dueño de la patente las que determinan la procedencia o no de la concesión de la licencia. En estas situaciones, la Ley establece los mecanismos que deben instrumentarse y las condiciones que deben cumplirse para que el tercero esté en posibilidad de explotar legalmente la patente, aun en la ausencia del consentimiento del dueño de la patente.⁵⁹

Las normas básicas que tratan de las licencias obligatorias y de las licencias de utilidad pública en la ley en vigor dicen así:

Artículo 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 más tarde, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría la concesión de una *licencia obligatoria* para explotarla, cuando ésta no haya sido, salvo que existan causas técnicas o económicas justificadas.

Artículo 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 pueda 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.

on Patents, ASIPI, volume 2, Buenos Aires, Argentina, 1988. Véanse también los comentarios alusivos al tema de las licencias obligatorias en los siguientes trabajos del mismo autor: *Las patentes en México. Evolución y sistema actual*, op. cit., XIII. "Explotación de patentes y licencias obligatorias", pp. 258-262; *Patent-Related Revisions to the Mexican Legislation*, International Review of Industrial Property and Copyright Law (ICC), Max-Planck Institut Fur Ausländisches und Internationales patent-urheber-und wettbewerbsrecht, 1989, Munchen; *Mexican Patent Regulations and Tax Reforms*, Patent World, Issue Fifteen, Intellectual Property Publishing Ltd., London, may 1989. Sobre el tema de la explotación de las patentes, véase RANGEL MEDINA, David, "La explotación de patentes en la actual jurisprudencia mexicana", *Juridica*, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 15, México, 1983.

⁵⁹ Véanse los artículos 62 a 77 de la Ley de 1991.

24. *Actos que turben, restrinjan, impidan o entorpezcan el derecho exclusivo, que no constituyan delito, constituyen infracciones administrativas*

Fuera de las situaciones previstas en el artículo 22 de la Ley, que sirven para precisar de modo específico y limitado aquellas situaciones en las que no opera el derecho exclusivo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley, y de los casos de licencias no voluntarias, el contenido de la norma prevista en los artículos 9 y 10 de la Ley, conserva todo su vigor, y por tanto debe respetarse. Se trata de una norma jurídica que exige una conducta de modo *absoluto*.

Las normas contenidas en los artículos 22, 70 y 77 de la Ley constituyen disposiciones de excepción del ejercicio de un derecho; es por ello que deben interpretarse precisamente como lo que son, como disposiciones de excepción y, por tanto, de manera restrictiva. De ello se sigue que, fuera de los casos previstos en estas tres disposiciones, toda conducta que turbe, restrinja, impida o entorpezca el derecho exclusivo consagrado en los artículos 9 y 10 de la Ley y que no esté prevista en el artículo 223, fracciones I a IV, deberá reprimirse con apoyo en lo dispuesto por el artículo 213, fracción XI de la Ley, que establece que son infracciones administrativas; las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.

La finalidad de normas redactadas con las características del artículo 213, fracción XI, no es otra que la de impedir que permanezcan impunes aquellas conductas que, siendo violatorias de una disposición de la Ley, no aparecen expresamente consignadas como delitos. Tal es el caso de conductas que turban el derecho exclusivo previsto en los artículos 9 y 10, y que ello no obstante, no aparecen en el artículo 223. Es decir, no se trata de conductas típicas que constituyan delito, pero sí de acciones antijurídicas que se encuentran en contradicción con el derecho, específicamente con el derecho exclusivo que la Ley confiere a los dueños de patentes. La invasión de patente tendrá lugar en estos términos cuando no existan en el ordenamiento jurídico, tomado en su conjunto, preceptos que autoricen o permitan la conducta de que se trata, que como ya se ha visto, en el ordenamiento mexicano son inexistentes fuera de los casos de excepción contenidos en los artículos 22, 70 y 77.

Por último, el hecho que el legislador mexicano ha querido reprimir la violación al derecho exclusivo a que se refieren los artículos

9 y 10 de la Ley a través de dos regímenes, esto es, el de los delitos y el de las infracciones, queda corroborado con la lectura del último párrafo del artículo 22 de la Ley, que se ocupa de las limitaciones del derecho. Ahí, a propósito de las actividades no perseguibles por el dueño de la patente, dice el legislador:

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

Eso confirma que todo acto no comprendido en el artículo 223 de la Ley, que restrinja, entorpezca o impida el ejercicio del derecho exclusivo previsto en la norma contenida en los artículos 9 y 10 en favor del dueño de la patente, deberá reprimirse como una infracción administrativa.⁶⁰

VI. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTES EN EL DERECHO MEXICANO

El artículo 22, fracción II, de la LPI de 1991 dispone que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: 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.

Es decir, se trata de la disposición que reglamenta el tema del agotamiento del derecho de patentes en la ley mexicana.

25. *El concepto de "licitud" en el artículo 22, II de la ley mexicana, tiene una acepción restringida*

Del artículo 22, fracción II, lo que hay que comentar por ahora es el significado del término "lícitamente", pues a partir de su vigencia se ha especulado mucho sobre el alcance y el significado de lo que

⁶⁰ En términos similares se pronunciaba el legislador de 1942 al disponer en el artículo 243: "Todo acto doloso no comprendido en los artículos anteriores, que restrinja, entorpezca o impida el ejercicio legítimo de los derechos que concede esta Ley al dueño de una patente, será castigado con prisión de tres días a un año, y multa de diez a mil pesos, o con una sola de estas penas, a juicio del Juez.

debe entenderse por "...luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio".

Se ha dicho, por ejemplo, que la licitud en la introducción en el comercio puede provenir del hecho que el producto amparado por la patente haya sido introducido por un tercero distinto al titular de la patente una vez que contaba con los permisos administrativos correspondientes, como podría ser la licencia o permiso expedido por las autoridades sanitarias para permitir la comercialización del producto en el país.

Se ha dicho también que la licitud en la introducción en el comercio puede provenir del hecho que la persona que comercialice el producto amparado por una patente mexicana lo obtuvo por parte de un no existe patente, y que por tanto el producto fue introducido lícitamente por un tercero distinto al titular de la patente mexicana en un país en el que no existe patente en México.

Se estima que ninguna de las dos apreciaciones antes mencionadas es correcta por las siguientes razones.

En primer lugar debe decirse que conforme a las reglas que rigen la licitud de la introducción de un producto patentado en el comercio, lo mismo en el derecho comparado que en jurisprudencia de otros países y en la doctrina, la licitud únicamente puede provenir del hecho que dicha introducción en el comercio haya ocurrido como consecuencia de un acto volitivo del que es responsable el dueño de la patente, tratándose de una introducción en el comercio realizada de modo directo por el propio dueño de la patente o bien de una introducción en el comercio realizada por un tercero distinto al dueño de la patente pero con el consentimiento del dueño de la patente, como sería el caso de un licenciario del dueño de la patente. Estos son los dos casos básicos que, conforme a los criterios antes mencionados, han regido la cuestión sobre si el producto amparado por la patente fue o no introducido lícitamente en el comercio, condición indispensable para que se produzca el agotamiento del derecho. De ello se sigue que la licitud que debe caracterizar la introducción de un producto patentado en el comercio, únicamente puede tener como origen la voluntad del dueño de la patente en el país de concesión de la patente y en el territorio de concesión de la misma patente, en los términos señalados.

De ello se sigue que la introducción del producto patentado en el comercio por un tercero distinto al dueño de la patente y sin el con-

sentimiento del dueño de la patente, no reviste la característica de haber ocurrido lícitamente. Como se ha visto, cuando se habla de una introducción lícita en el comercio, en este contexto, el concepto de licitud tiene una acepción restringida, distinta a la que corrientemente le concede el público, como se ha manifestado en la literatura especializada sobre el tema.

26. *El concepto de "licitud" en el artículo 22, II y el dictamen de las comisiones del Congreso*

Si la literatura aludida no fuera suficiente para que el término licitud en el contexto del artículo 22, fracción II de la ley mexicana se interpretase y aplicase conforme los criterios mencionados, y si hubiera alguna duda sobre la intención del legislador mexicano en cuanto a los alcances de esta disposición, basta revisar el dictamen de las comisiones que estudiaron la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo al Congreso, para confirmar que la introducción del producto patentado en el comercio únicamente puede ocurrir como consecuencia de un acto volitivo del que es responsable el propio dueño de la patente en el país de concesión.

Efectivamente, en la fracción II del artículo 22 no se hace mención expresa al hecho que el carácter lícito de la introducción del producto patentado en el comercio debe necesariamente haber ocurrido como consecuencia de un acto del que es responsable el dueño de la patente o su licenciario. Ello no obstante, obsérvese que cuando la iniciativa fue enviada al Congreso la fracción II del artículo 22 hacía mención expresa a esta condición. La iniciativa decía:

El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

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 por el titular de la patente o por la persona a quien le conceda licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación del producto patentado u obtenido directamente del proceso patentado que realice cualquier persona para su uso o comercialización en México o para su incorporación en productos destinados al mer-

cado nacional o a la exportación, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta Ley.

En efecto, cuando se tuvo noticia de la eliminación de las expresiones "por el titular de la patente o por la persona a quien le conceda licencia" del proyecto original, se especuló sobre si la introducción en el comercio a que se refiere la fracción II del artículo 22 podría ocurrir como consecuencia de un acto del que era responsable un tercero distinto al titular de la patente o su licenciatarario. Sin embargo, el dictamen de las comisiones que eliminaron las expresiones contenidas en la iniciativa deja claro que dicha interpretación del concepto de licitud no es viable ni posible. Dice el Dictamen:

Artículo 22 fracción II:

Se encuentra dentro del Capítulo Segundo (De las Invencciones) del ya referido Título Segundo del Proyecto de ley que nos ocupa y se refiere a aquellos casos en que no producirá efecto el derecho que confiere una patente y en particular a la hipótesis de que alguna persona 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. *Al respecto, el Senado aprobó que dicha introducción lícita al comercio debería hacerse por el titular de la patente o por la persona a quien le conceda licencia.* Se estima atendible el razonamiento de la H. Colegisladora para omitir este último señalamiento, toda vez que resulta redundante su mención porque dicha explotación lícita comercial sólo pueda ser hecha por el titular de la patente o por la persona a quien le conceda licencia.

Respecto de las razones que llevaron a los legisladores a eliminar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 22, nada dice el Dictamen de las Comisiones.

Lo que importa es que si, como dice el Dictamen, la referencia al hecho que la introducción debe practicarse por el dueño de la patente o su licenciatarario a los efectos que dicha introducción esté revestida de la necesaria licitud para que se produzca el agotamiento del derecho, resultaba efectivamente redundante, toda vez que la introducción —en tanto acto de explotación— únicamente la puede realizar lícitamente el dueño de la patente o su licenciatarario, entonces, siempre que se lea el texto del artículo 22, II de la ley habrá que entender "... lue-

go de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la patente o por la persona a quien le conceda licencia".

Está claro que la lícita introducción en el comercio únicamente puede ocurrir como consecuencia de la introducción del producto en el comercio derivada de un acto volitivo del dueño de la patente, y no cuando éste ha sido introducido por un tercero que no cuenta con la autorización o la licencia correspondiente, otorgada precisamente por el dueño de la patente.

27. *El agotamiento previsto en el artículo 22, fracción II de la ley es un agotamiento ordinario o local y por tanto, quedan prohibidas las importaciones paralelas*

También hay que comentar otra situación en relación con el ámbito geográfico de aplicación del artículo 22, fracción II, que ha dado lugar a interpretaciones especulativas, que se estiman incorrectas.

Se ha dicho que cuando el producto es introducido en el comercio en un país distinto al de concesión, en este caso México, y en donde el titular de la patente mexicana no dispone de una patente correspondiente, digamos en Taiwan, para luego exportarlo a México, se podría estar dentro del supuesto a que se refiere la fracción II del artículo 22, ya que la introducción en el comercio ocurrió en un país en donde el titular de la patente mexicana carece de medios legales que le permitan afirmar que dicha introducción fue ilícita.

Efectivamente, no se cuestiona que en la ausencia de una patente en el país en que se introduce el producto patentado en México, el dueño de la patente mexicana no dispone de acciones que permitan impedir dicha introducción en el comercio del país extranjero, por lo menos por lo que hace al derecho de patentes. Sin embargo, de esta imposibilidad de accionar en el país extranjero, de ninguna manera puede provenir el carácter lícito de la introducción del producto en el comercio allá ocurrida con efectos extraterritoriales a surtirse en el territorio mexicano. Ello es así, en primer lugar, porque las leyes tienen un ámbito espacial de validez cual es el del territorio de su promulgación, y las leyes mexicanas en general, y en particular las de patentes, no constituyen una excepción a esta regla. Cuando las leyes domésticas adquieren un carácter extraterritorial o cuando el legislador intenta atribuir ciertos efectos a surtirse en la situación mexicana

como consecuencia de un acto ocurrido en el extranjero, las leyes así lo mencionan (es, por ejemplo, el caso de la pérdida de novedad en México por una divulgación ocurrida en el extranjero fuera del plazo de la prioridad; los efectos que el artículo 151, III atribuye al uso anterior de una marca realizado en el extranjero, y otras situaciones en las que expresamente se hace mención a la extraterritorialidad de la norma); estas menciones se encuentran ausentes en el texto del artículo 22, fracción II. La ausencia de menciones expresas a los efectos extraterritoriales de la norma que se comenta en manera alguna es accidental. Por el contrario, el carácter estrictamente territorial que reviste el artículo 22, fracción II obedece a la naturaleza de las cosas y específicamente al hecho que los derechos de patentes son estrictamente territoriales, y por lo mismo las reglas que les son aplicables a propósito de su explotación. Así lo ha reconocido la doctrina más autorizada y la jurisprudencia de los tribunales del extranjero favorecida con las críticas de los comentaristas legales de más autoridad. El carácter territorial de este derecho y de la reglamentación legal que le es aplicable queda confirmado con el ejemplo que se acaba de mencionar a propósito de la imposibilidad del titular de la patente mexicana de accionar en contra de un tercero que introduce el producto amparado por la patente mexicana en un país distinto a México en que no dispone de una patente, por virtud de lo que disponen las leyes del país extranjero en donde ocurre la introducción por parte del tercero. Las mismas reglas rigen para el tercero respecto de los efectos que pudieran tener en el medio mexicano los actos que ocurrieron en el extranjero. Es decir, que en este caso, los actos de introducción llevados a cabo en el extranjero de ninguna manera generan el agotamiento a que se refiere el artículo 22, fracción II de la ley mexicana, precisamente por el carácter territorial de esta disposición.

El carácter territorial que debe estar presente en la interpretación y aplicación de la norma que se comenta, queda aún más claro cuando se tiene presente que no son sólo los actos de introducción realizados en el extranjero por un tercero distinto al titular de la patente mexicana los que están desprovistos de material generador del agotamiento del derecho a que se refiere la fracción II del artículo 22, pues es claro que el agotamiento a que se refiere esta fracción tampoco podría generarse en México como consecuencia de una introducción realizada en el extranjero por el propio dueño de la patente mexicana o por un tercero con su autorización. Efectivamente, en el país extranjero

se habrá generado el agotamiento local, pero sin consecuencia alguna para la situación mexicana en donde el titular de la patente mexicana puede ejercitar los derechos que confiere el ordenamiento mexicano a los dueños de patentes concedidas en México. Esto último, una vez más, por razón del carácter territorial de la ley de patentes y de los derechos que bajo su régimen se otorgan.

Por lo demás, no hay que insistir en que cuando efectivamente se presentan en la realidad los supuestos de los que arranca el agotamiento del derecho, es decir, cuando el producto patentado es introducido en el comercio en México por el titular de la patente o por su licenciario, el agotamiento se produce con independencia de la voluntad del dueño de la patente, lo que tiene como consecuencia la imposibilidad del dueño de la patente de accionar en contra de terceros que comercialicen, distribuyan o vendan el producto patentado previamente introducido en el comercio en México por el propio titular de la patente o por su licenciario.

Entendida la importación paralela como la introducción en el territorio mexicano de un producto patentado en México que ha sido fabricado en el extranjero por el dueño de la patente mexicana (o por su licenciario) y ha sido introducido en el comercio del país extranjero por el propio dueño de la patente mexicana (o por su licenciario), hay que decir que la noción de importación paralela tolerada en materia de patentes es desconocida en la reglamentación actual que rige los derechos del patentado en México. Es decir, en el Derecho mexicano de patentes no existe el concepto de agotamiento internacional y por tanto, tampoco son de tolerarse las importaciones paralelas en materia de patentes.

En apoyo adicional a lo que aquí se ha concluido, se llama la atención al hecho que en la Ley que hoy rige esta materia, como fuera aprobada por el Congreso, los legisladores mexicanos eliminaron el segundo párrafo de la fracción II del artículo 22 como aparecía en la iniciativa. Como ya se ha visto, el segundo párrafo de la fracción II, se refería expresamente a la posibilidad de importar el producto objeto de la patente, cuando se hubiesen surtido los presupuestos del agotamiento previstos en el primer párrafo de la fracción II del artículo 22 de la iniciativa. La eliminación del segundo párrafo que se menciona, en donde aparecía la palabra "importación", confirma la conclusión que aquí se expone, incluyendo la voluntad y la intención

de los legisladores mexicanos de apartarse de todo lo que se aproximase al concepto de importación paralela en materia de patentes.

La lectura de la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso, pone de manifiesto que los autores de la iniciativa no sólo estuvieron tentados a adoptar un sistema de agotamiento internacional, sino que en su propuesta de ley realmente adoptaron un mecanismo de agotamiento internacional, como el que se adoptó con posterioridad en la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena —artículo 35, a)—. Se desconoce quién asesoró al Senado mexicano, en este punto específico; lo que es un hecho es que con la eliminación del segundo párrafo de la fracción II del artículo 22 como se contenía en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, el Senado mexicano impidió que se desbordaran una oleada de críticas al sistema de patentes mexicano, como las que ahora pueden hacerse al sistema previsto en el artículo 35, a) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.

Con la eliminación del segundo párrafo de la fracción II del artículo 22 de la iniciativa, el Senado mexicano no sólo contribuyó a los fines antes mencionados, sino que además salvó a nuestro país de un ridículo internacional, toda vez que en el mismo segundo párrafo se proponía un "agotamiento internacional a la mexicana" con efectos en el extranjero. Efectivamente, la iniciativa también preveía que cuando los presupuestos del agotamiento se hubiesen surtido en términos del primer párrafo de la fracción II del artículo 22, el dueño de la patente estaba impedido de perseguir la *exportación* del producto objeto de la patente a otros países. Es decir, que la propuesta de los autores de la iniciativa sugería al Congreso Mexicano legislar no sólo en México sino en otros países. La demagógica propuesta fue oportunamente rechazada por el Senado mexicano, consciente de que toda referencia a la exportación no era sino un engaño a los posibles exportadores, quienes habrían de verse expuestos al decomiso de la mercancía o a otros riesgos propios de la usurpación de una patente en cualquier país del extranjero, tan pronto como intentara introducir el producto objeto de la patente en el país al que la mercancía estaba destinada, a menos que dicha mercancía tuviera como destino algún país que aplicase el artículo 35, a) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.

En conclusión, la ley mexicana de 1991 conserva el principio general que rige el agotamiento del derecho en materia de patentes, que no es otro sino el del agotamiento local. El agotamiento internacional

únicamente se conoce en los mercados integrados como el de la Comunidad Económica Europea, y se justifica por razón de la supremacía del derecho comunitario respecto del derecho doméstico de cada uno de los países miembros que lo integran, situación ausente en el caso de México y los demás países de la comunidad internacional, vecinos o remotos.

28. *Las importaciones paralelas en materia de patentes como infracción administrativa*

Tema muy distinto al que hasta aquí se ha tratado es el de la aplicación práctica de las normas que permitan al dueño de una patente mexicana hacer frente a situaciones que pretenden confundirse con un agotamiento internacional. Es claro que en las situaciones ilustradas caracterizadas por la introducción de un producto en el comercio de un país extranjero por parte de un tercero distinto al titular de la patente mexicana, con o sin el consentimiento del dueño de la patente, para después exportarlo a México o para ser importado por un nacional mexicano, en nada le favorecen al exportador o al importador las reglas contenidas en el artículo 22, fracción II. Ello no obstante, el titular de la patente mexicana tendrá que superar la barrera aparente que levanta el legislador mexicano en contra de los dueños de patentes mexicanas para accionar en contra del vendedor, importador o comercializador nacional de un producto patentado en México pero fabricado en el extranjero, que sin la autorización del dueño de la patente mexicana pretende comercializarlo en México. Las cosas tienen esa apariencia por virtud del texto del artículo 223 de la ley mexicana que no menciona expresamente el hecho que el dueño de una patente está facultado para accionar en contra de los vendedores, importadores o comercializadores nacionales de productos amparados por la patente mexicana, como ocurre en el caso de las leyes redactadas conforme al principio universal en materia de patentes que reconoce expresamente en favor del dueño de la patente la posibilidad de impedir que un tercero no autorizado comercialice un producto patentado en el territorio de concesión, con independencia del hecho que la fabricación haya ocurrido en el país de concesión o en el extranjero. En la redacción de las fracciones que tratan de este tema en el artículo 223 de la ley mexicana no se hace referencia al hecho que cuando el producto hubiese sido fabricado en el extranjero, su comer-

cialización o puesta en venta es libre en México. Sin embargo, las diversas interpretaciones a que pueden dar lugar las fracciones que tratan del delito de invasión de patente en el artículo 223, hacen recomendable que su texto sea revisado en una próxima reforma del ordenamiento mexicano, para conformarlo a lo que los códigos ejemplares en materia de patentes reconocen de modo claro e indubitable en favor de los dueños de patentes. En esos sistemas, por otra parte, existe la convicción que sólo un sistema de patentes que prevea acciones eficaces y claras para la defensa de estos títulos, puede contribuir a los logros que se persiguen con el otorgamiento de patentes.

Mientras eso ocurre en nuestro país, y mientras la aplicación del artículo 223 de la Ley suscite dudas en cuanto a su efectividad para oponerse a las importaciones paralelas en materia de patentes, habrá que acudir a la norma contenida en el último párrafo del artículo 213, para apoyar la persecución de importaciones paralelas, en tanto actos violatorios de la norma contenida en los artículos 9 y 10 de la Ley de 1991.