

# DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

David RANGEL MEDINA

SUMARIO: *Advertencia*. Primera parte: Conceptos fundamentales del derecho intelectual mexicano. I. *El derecho intelectual* II. *Los derechos de autor*. III. *El derecho de propiedad industrial*. IV. *Fundamento constitucional de los derechos intelectuales*. V. *Antecedentes legislativos del derecho intelectual mexicano*. VI. *Normatividad nacional vigente de la propiedad industrial*. VII. *Observaciones acerca del nombre de la Ley de Invenciones y Marcas*. VIII. *Normatividad nacional vigente del derecho de autor*. IX. *Legislación internacional vigente en México*. X. *Autoridades administrativas encargadas de su aplicación*. XI. *Autonomía del derecho intelectual*. Segunda parte: Los derechos de propiedad industrial. I. *Creaciones industriales nuevas*. II. *Signos distintivos*. III. *Represión de la competencia desleal*. IV. *Traspasos de tecnología*. Tercera parte: Los derechos de autor. I. *Introducción*. II. *Objeto del derecho de autor*. III. *Sujetos del derecho de autor*. IV. *Contenido del derecho de autor*. V. *Modalidades de los derechos de autor*. VI. *Sociedades de autores*. VII. *Dirección General del Derecho de Autor*. Cuarta parte: Usurpación de los bienes inmateriales. I. *Propiedad industrial*. II. *Derechos de autor*. Quinta parte: *Bibliohemerografía básica mexicana*. I. *Derecho de la propiedad industrial*. II. *Derecho de autor*.

## ADVERTENCIA

El presente estudio ha sido elaborado por invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha procurado ceñir el temario, así como su desarrollo, a los lineamientos generales sugeridos. Por lo que respecta al primero, se sigue en lo sustancial el programa de las cátedras que el autor imparte en la Facultad de Derecho de dicha Universidad y en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. En cuanto a su tratamiento, se expone en primer término una teoría general del derecho intelectual, y después se estudian las instituciones que lo informan, con referencia especial y más extensa al derecho mexicano. También se ha tenido presente el propósito de los editores de la obra general de mostrar la situación actual del derecho intelectual no sólo a los investigadores y profe-

sionales sino a los estudiantes de derecho del país y del extranjero. Hasta donde se tienen noticias, esta es la primera ocasión que en nuestro país se aborda en su conjunto, de modo orgánico y a la luz de la metodología jurídica, el estudio del moderno derecho protector de las creaciones literarias, didácticas, científicas, artísticas, inventivas e industriales. Obvio está decir, finalmente, que los límites del espacio acordado y el equilibrio que debe imperar en la exposición del programa, han sido factores determinantes para la dimensión del trabajo.

## PRIMERA PARTE

### CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO INTELECTUAL MEXICANO

#### I. EL DERECHO INTELECTUAL

Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

En tanto las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se conoce como propiedad literaria, artística y científica, las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.

#### II. LOS DERECHOS DE AUTOR

De la vertiente que corresponde al derecho autoral conviene decir que la creación de la obra intelectual protegida legalmente, confiere al autor dos grupos de prerrogativas, dos aspectos de un mismo beneficio: el que se conoce como derecho moral o derecho personalísimo del autor y el de-

recho económico o pecuniario. En realidad no se trata de dos derechos, sino de dos aspectos o fases del mismo derecho.

a) El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un seudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.

b) El derecho pecuniario, económico o patrimonial, por su parte, implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación; el derecho de ejecución y el de transmisión.

### III. EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En cuanto al derecho de propiedad industrial, considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, se considera que comprende cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención y los registros de modelos y dibujos industriales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represión de la competencia desleal.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Esta enunciación de los elementos integrantes de la propiedad industrial corresponde a la definición o concepto tradicional del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo designado como Convenio de París (artículo 1, inciso 2)).

Mas el adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplíe el ámbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de las variedades vegetales, la de los conocimientos técnicos o *know-how*, y la de las distintas fases que conforman la tecnología en su sentido más alto. Del avance legislativo ya realizado en este cuarto grupo de institutos relacionados con la propiedad industrial dan cuenta el Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales, así como las disposiciones que sobre el régimen de traspaso de tecnología rigen en Argentina, Brasil, los países signatarios del Pacto Andino, España y México.<sup>2</sup>

#### IV. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS INTELLECTUALES

Según el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917,

En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a [...] los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por su parte, la fracción XV del 89 de la misma Constitución faculta y obliga al presidente de la República a "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

<sup>2</sup> Sobre la normatividad del traspaso de tecnología en algunos de estos países, véanse estos estudios publicados en la *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XIV, núms. 27-28: Nicoletti, Helio, "Normas legales sobre transferencia de tecnología en Brasil" (pp. 197-209); Larraín Peña, Carlos, "Normas que rigen la transferencia de tecnología en Chile" (pp. 165-176); Pérez Serrano, Jorge, "La transferencia de tecnología en Ecuador", pp. 237-241; Pérez Mellado, Alejo, "Transferencia de tecnología extranjera en España", pp. 109-122; Arias Schreiber P., Max, "Transferencia de tecnología en la legislación peruana", pp. 221-223. Así como Barreda Zegarra, José, "Licencias de tecnología en Perú, misma revista, año XVI, núms. 31-32, enero-diciembre 1978, pp. 229-244 y Nun de Muller, Diana, "Licencias de marcas y tecnología en los países del Pacto Andino", en la misma revista año XVII, enero-diciembre 1977, pp. 151-184.

Dichas disposiciones constitucionales son las que sirven de apoyo a la legislación sobre derechos de autor y propiedad industrial. Tanto la ley que regula los primeros como la que norma la segunda, tienen el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.<sup>3</sup>

## V. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DERECHO INTELECTUAL MEXICANO

### 1. *Propiedad industrial*

#### A. *Creaciones industriales*

La primera ley que rigió en México en materia de patentes de invención fue el decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria. El título de propiedad del inventor no se llamaba patente, sino "certificado de invención", el cual tenía fuerza y vigor durante diez años (artículo 13).

Después de consumada la independencia nacional, el primer texto legal que se expidió fue la ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, la cual señalaba para las patentes de invención, fuerza y vigor durante diez años.

Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otorgadas por veinte años susceptibles de prórroga por cinco años más.

Ley de patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el 1º de octubre del mismo año, fijó a las patentes un plazo de veinte años susceptibles de ser prorrogados hasta por cinco años más (artículo 15 y 16). Esta ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido con respecto a las patentes de invención (artículo 107).

Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928, que comenzó a regir el 10. de enero de 1929, señalaba para las patentes de invención,

<sup>3</sup> Sobre este punto véanse: Rangel Medina, David, *Los derechos de autor. Su naturaleza jurídica y comentarios acerca de su protección legal en México* (tesis profesional), México, 1944, pp. 33 a 42; Loredó Hill, Adolfo, *Derecho autoral mexicano*, México, Porrúa, 1982, pp. 17 a 26, y Correa M., Antonio, "La legislación mexicana sobre patentes de invención, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, enero-junio 1963, núm. 1, pp. 9 y 10.

un plazo de veinte años como máximo, improrrogables, y para las de modelo o dibujo industrial, de diez años (artículo 33).

Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 (*DOF* de 31 de diciembre de 1942), que señaló para las patentes de invención un plazo improrrogable de quince años y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracteriza, desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, patentes de modelo y de dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

### B. *Signos distintivos*

Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, conforme a la cual la duración de la propiedad de las marcas era indefinida (artículo 12).

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903 (*DOF* de 2 de septiembre de 1903), que fijaba al registro de la marca una vigencia de veinte años (artículo 6).

Ley de marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928 (*DOF* de 27 de julio de 1928), cuyas disposiciones señalaban también un plazo de veinte años al registro marcario (artículo 24).

### 2. *Derechos de autor*

Los antecedentes legislativos mexicanos que han regulado la materia, son esencialmente los que en seguida se mencionan.

La real orden de 20 de octubre de 1764 dictada por Carlos III, se considera como la primera disposición legislativa española que tomó en cuenta los derechos intelectuales sobre las obras literarias. Declaraba que los privilegios concedidos a los autores no se extinguían con su muerte; que los autores podían defender sus obras ante el Santo Oficio de la Inquisición antes de prohibirlas; se estableció por vez primera cuando una obra entra al dominio público, concediéndose licencia para reimprimir un libro a quienquiera que se presentase a solicitarla, después de transcurrido un año sin que el autor hubiera pedido prórroga del privilegio.

Pero no fue sino hasta el 10 de junio de 1813 cuando de una manera expresa se reconoció el derecho que tienen todos los autores sobre sus escritos. En efecto, las Cortes Generales y Extraordinarias Españolas,

deseando que “tales frutos del trabajo intelectual no quedasen algún día sepultados en el olvido en perjuicio de la ilustración y de la literatura nacionales”, decretaron las “Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras”. Este breve decreto en su primer inciso concedía al autor el derecho exclusivo de imprimir sus escritos durante toda su vida y por diez años a sus herederos, contados desde el fallecimiento de aquél. El inciso segundo confería por cuarenta años si el autor era un cuerpo colegiado. El siguiente párrafo declaraba que transcurridos los anteriores plazos caían en el dominio público, y los últimos apartados trataban lo relativo al derecho que tienen los interesados para denunciar ante el juez a los infractores, inclusive cuando se tratase de reimpresión de periódicos.

El 3 de diciembre de 1846, el encargado del Supremo Poder Ejecutivo, don José Mariano Salas, expidió un decreto sobre Propiedad Literaria, considerando que las publicaciones y otra clase de obras que hay en la República, exigían “que se fijen los derechos que cada autor, editor, traductor o artista, adquieran por tan apreciables ocupaciones”. Era una reglamentación a las bases del decreto de 1813, con indicaciones sobre el paso de las obras al dominio público, aumento del derecho de los herederos a treinta años, igualdad de mexicanos y extranjeros para el goce de los derechos y la penalidad a los falsificadores.

El Código Civil de 1870 para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, que rigió desde el 1o. de marzo de 1871, adoptó el sistema seguido en el Código portugués, que en uno de sus capítulos comprendía todo lo relativo al trabajo literario en general. Tanto las obras literarias como las dramáticas y musicales y las artísticas se rigen por las disposiciones del nuevo Código mexicano, contenidas en el título 8o. del libro II, con el nombre de “Del trabajo”; constaba de sendos capítulos para disposiciones preliminares, propiedad literaria, propiedad dramática, propiedad artística, reglas para declarar la falsificación, penas para la fabricación y disposiciones generales.<sup>4</sup>

Por su parte, el Código Civil de 1884 reprodujo del que le precedió el título 8o. del libro segundo, llamándolo igualmente “Del trabajo”.

En el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal de 31 de agosto de 1928 (*DOF* de 26 de mayo, 14 de julio, 3 de agosto y 31 de agosto de 1928), se consideró que no podía identificarse la propiedad intelectual con la propiedad común porque la idea tiene que publicarse o repro-

<sup>4</sup> Resumen tomado de la citada obra de David Rangel Medina, pp. 28-31.

ducirse para que entre bajo la protección del derecho. Razón por la cual dicho código estimó que en el caso se trata de un derecho distinto al de propiedad, denominado "derecho de autor", consistente en un privilegio para la explotación.<sup>5</sup>

La primera ley especializada, autónoma respecto de la legislación comprendida en el Código Civil, cuyo título octavo del libro segundo derogó, es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 30 de diciembre de 1947. (DOF de 14 de enero de 1948).

La segunda es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956. (DOF de 31 de diciembre de 1956).

## VI. NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los ordenamientos nacionales sobre la propiedad industrial actualmente en vigor en México, son los siguientes:

Decreto de 10 de mayo de 1949, por el que se declara obligatorio el uso de marcas para las medidas "nylon" y de otras fibras artificiales sintéticas (DOF de 24 de mayo de 1949).

Decreto de 22 de septiembre de 1952, por el que declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje y otros que se fabriquen con piel en la República o se pongan a la venta en el territorio nacional (DOF de 4 de octubre de 1952).

Decreto de 22 de septiembre de 1952 que declara obligatorio el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboren en la República o que se pongan a la venta en ella (DOF de 29 de noviembre de 1952).

Decreto de 10 de octubre de 1952 que declara obligatorio el uso de marcas en las prendas de vestir que se fabriquen en la República o se pongan a la venta en el propio territorio nacional (DOF de 21 de octubre de 1952).

Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 (en lo sucesivo LIM). (DOF de 10 de febrero de 1976), reformada en 1987 (DOF de 16 de enero de 1987).

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 24 de agosto de 1988 (en lo sucesivo RELIM) (DOF de 30 de agosto de 1988).

<sup>5</sup> Farrell Cubillas, Arsenio, *El sistema mexicano del derecho de autor*, México, Ignacio Vado Editor, 1966, pp. 19 y ss.

Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, de 8 de enero de 1990 (*DOF* de 9 de enero de 1990).

Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, de 16 de noviembre de 1982 (*DOF* de 25 de noviembre de 1982).

Declaración general de protección a la denominación de origen "tequila" para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre (*DOF* de 13 de octubre de 1977).

## VII. OBSERVACIONES ACERCA DEL NOMBRE DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS

Respecto de la Ley de Invencciones y Marcas que está en vigor desde el 11 de febrero de 1976, es pertinente señalar que dicho título obedece muy probablemente, o a un sentido de la economía del lenguaje o al eco de una poco afortunada denominación oficial que no corresponde al contenido de las instituciones que la ley regula.

Aun cuando el código que reglamenta el derecho de propiedad industrial se bautizó con la expresión de "Invencciones y Marcas", el mismo abarca todas las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la legislación y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la propiedad industrial. Y aunque parezca arcaica, pasada de moda o, como se dice en la demagogia del lenguaje, "obsoleta", la propiedad industrial sigue y seguirá siendo el rótulo connotativo de una disciplina que aspira a la autonomía, y cuyas piedras angulares y columna de apoyo son las patentes, los certificados de autor o inventor, los dibujos industriales, los modelos industriales, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen, la asistencia técnica, los conocimientos técnicos y la represión de la competencia desleal. Los preceptos de la Ley de Invencciones y Marcas aluden precisamente a dichos componentes del derecho de propiedad industrial.

No basta un capricho, así sea de tipo intelectual, ni es suficiente una real o supuesta ideología revolucionaria, para que, cambiando el nombre de un código, su contenido y los hechos que regula dejen de tener la naturaleza jurídica que la ciencia del derecho les atribuye.

No es ciertamente por decreto, ni con un arbitrario cambio de nombre de una ley, como paralelamente se logra también el cambio de su contenido.

### VIII. NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE DEL DERECHO DE AUTOR

La regulación nacional de los derechos de autor en México está contenida en estos ordenamientos legales:

La citada Ley de 1956, reformada y adicionada por el derecho de reformas y adiciones de 4 de noviembre de 1963 (*DOF* de 29 de diciembre de 1963). Por considerarse en realidad como una nueva ley, este decreto se invoca como la Ley de 1963, que rige la materia en México.<sup>6</sup>

Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor o Editor, publicado en el *DOF* de 17 de octubre de 1939.

### IX. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL VIGENTE EN MÉXICO

Pocas disciplinas de la ciencia jurídica tienen un matiz tan marcadamente internacional como el derecho intelectual.

En materia de derechos de autor, las obras intelectuales cruzan fácilmente las fronteras debido a que los nuevos medios de comunicación, como el cinematógrafo, la radio, la televisión, los fonogramas, las videocintas, el télex, el fax, etcétera, facilitan su circulación de un país a otro, lo cual hace necesaria una reglamentación para salvaguardar los intereses de los autores en todo el mundo, a fin de que reciban los ingresos resultantes de la explotación de sus obras en el extranjero, y con el propósito asimismo de que las obras de origen extranjero no sean utilizadas libremente en un país determinado y hagan competencia a las obras nacionales desalentando la creatividad de los autores locales.

Por lo que respecta a la propiedad industrial, debe decirse que el crecimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial.

Son numerosos los tratados multilaterales, regionales y bilaterales celebrados tanto sobre propiedad industrial como sobre derechos de au-

<sup>6</sup> Farell Cubillas, *op. cit.* 38. Los artículos 74 inciso c) 82, 84 y 98 frac. II, de esta ley, a su vez fueron reformados por decreto de 30 de diciembre de 1981 para adecuarla a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales México es parte. Obón León, Ramón, *Derecho de los artistas intérpretes*, México, Trillas, 1986, pp. 65 y 66.

tor.<sup>7</sup> Se mencionan a continuación solamente los que conforme al artículo 133 constitucional tienen actual vigencia en México.

### 1. *Propiedad industrial*

1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (*DOF* del 27 de julio de 1976).

2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (*DOF* del 8 de julio de 1975). En adelante será citada como la OMPI).

3. Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, así como el Reglamento para la ejecución de dicho Arreglo (*DOF* del 11 de julio de 1964, en adelante será citado como Arreglo de Lisboa).

4. Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981 (*DOF* del 2 de agosto de 1985).

Los que se mencionan, como ya se indicó, tienen el valor de textos legales vigentes en México, por cuanto que han sido aprobados y promulgados cumpliendo todas las formalidades pertinentes. Pero conviene citar algunos tratados más respecto de los cuales México no es un país miembro, no obstante lo cual acerca de algunas de sus disposiciones tanto la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 20, como el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 79, admiten, de hecho, una aplicación combinada con esos ordenamientos domésticos:

5. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT (*Patent Cooperation Treaty*).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Para una relación completa de la legislación internacional en ambas materias, véase Rangel Medina, David, "Los derechos intelectuales y la tecnología", *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas*, México, año 3, núm. 9, septiembre-diciembre 1988, pp. 575 y ss.

<sup>8</sup> El Tratado de Cooperación de Patentes (*Patent Cooperation Treaty*) (PCT), es un tratado multilateral concluido en 1970 en Washington, que establece la presentación de una solicitud de patente (solicitud internacional) con efecto en algunos Estados, en lugar de presentar diversas solicitudes nacionales o regionales separadas. El PCT ahorra esfuerzo, tiempo, trabajo y dinero, a quien busca protección para un invento en varios países. Las oficinas internacionales receptoras se encuentran por lo general en las capitales de los países miembros. Las autoridades de examen internacional están en Arlington, Virginia, E.U.; Moscú, URSS; Estocolmo, Suecia y Rijswijk, Países Bajos. Lo administra la OMPI. Literatura en

## 6. Tratado de la patente Europea que establece la Oficina Europea de Patentes.<sup>9</sup>

Según el artículo 20 LIM, en la práctica del examen de novedad de las solicitudes de patente que se presenten en México, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá aceptar el examen de novedad realizado por las oficinas examinadoras designadas por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, así como los exámenes practicados por la Oficina Europea de Patentes. Además del mencionado artículo 20 LIM, las reglas para el ejercicio de dicha facultad discrecional de la Secretaría en lo que atañe a las áreas de la inventiva en las que se acepte el examen de novedad practicado por oficinas distintas de la nacional,

español recomendable: Bogsch, Arpad, "Tratado de Cooperación en materia de Patentes", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año VII, julio-diciembre de 1969, núm. 14, pp. 157-165; Elzaburu M., Alberto de, "La cooperación internacional en el terreno de las patentes", misma revista, año VI, enero-junio de 1968, núm. 11, pp. 45-57; M. Eshaya, Ronald, "Observaciones al Tratado de Cooperación en materia de Patentes", misma revista, año VII, julio-diciembre de 1969, núm. 14, pp. 241-244; Lyman Hendel, R., "Una proposición de PCT que sería eficaz", misma revista, año VIII, enero-diciembre de 1970, núm. 15-16, pp. 185-187 y Soni, Mariano, "La búsqueda internacional conforme al PCT", en la misma revista, año VIII, julio-diciembre de 1969, núm. 14, pp. 253-257. Y de Botana Agra, Manuel, "El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): su entrada en vigor", *Actas de derecho industrial 1977*, tomo 4, pp. 583-588; "Contribución al estudio del PCT", misma revista 1978, tomo 5, pp. 193-261, así como "Alcance de las recientes modificaciones introducidas en el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT)", en la misma revista española, 1984-1985, tomo 10, pp. 97-117. También puede consultarse, específicamente respecto de los propósitos del tratado y modo de lograr sus fines: Rangel Medina, David, "El Proyecto de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes", *Derecho intelectual mexicano* (en prensa).

<sup>9</sup> La patente europea nace del Convenio sobre la Patente Europea aprobado en Munich el 5 de octubre de 1973. Lo firmaron los países del Mercado Común y otros más de los 21 que fueron invitados a participar. La solicitud única se presenta en la Oficina Europea de Patentes (OEP) de Munich. El examen de novedad o búsqueda documental se efectúa en La Haya, Berlín y Roma. Todo lo demás: publicación del fascículo de patente (título), mantenimiento, acciones contra terceros, etcétera, se realiza en Munich. Véase Curell Suñol, Marcelino, "La patente europea y la patente del Mercado Común", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XV, enero-diciembre de 1978, núms. 31-32, pp. 53-84; Delvalle Goldsmith, S., "Patente común europea y patente interamericana", en la misma revista, año III, julio-diciembre de 1965, núm. 6, pp. 273-281; Baillie, Iain C., "La patente europea y su importancia para el solicitante latinoamericano", en la misma revista, año XV, enero-diciembre de 1977, núm. 29-30, pp. 217-234 y año XVI, enero-diciembre de 1978, núms. 31-32; Gómez Segade, José Antonio, "España ante la unificación del derecho de patentes en Europa", en *Actas de derecho industrial 1977*, Madrid, tomo 4, pp. 59-88, y Singer, Romualdo, "La patente europea", en esta última revista, año 1979, tomo 5, pp. 13-31.

así como las formalidades de la solicitud, resultados del examen, pérdida de la novedad, etcétera, están contenidas en los artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 46 RELIM.

7. Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios a los que se aplican las marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957. Aun cuando el artículo 79 RELIM dispone que la clasificación de los productos y servicios que se distinguen con las marcas se hará conforme a la clasificación de los mismos que apruebe la OMPI, es evidente que dicha clasificación es la establecida por este tratado internacional del que México no es un Estado contratante, ya que el cotejo de la clasificación de productos y servicios publicada en la *Gaceta de Invenciones y Marcas* permite establecer que es la misma clasificación prevista por el Arreglo de Niza.<sup>10</sup>

## 2 Derechos de autor

1. Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886 (*DOF* de 20 de diciembre de 1968).

2. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971 (*DOF* de 24 de enero de 1975).

3. Convención sobre propiedad literaria y artística de 11 de agosto de 1910, firmada en la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada en Buenos Aires (*DOF* del 23 de abril de 1963).

4. Convención Interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas de 22 de julio de 1946, firmada en la Conferencia Interamericana de expertos para la protección de los derechos de autor, Unión Panamericana, celebrada en Washington (*DOF* de 24 de octubre de 1947).

5. Convención Universal sobre derecho de autor, firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 (*DOF* de 6 de junio de 1957).

<sup>10</sup> Volumen extraordinario XIII de la *Gaceta de Invenciones y Marcas*, año LIX, noviembre de 1988, que publica la Clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas y sus Reglas de aplicación. De conformidad con los artículos 94 LIM y 79 y cuarto transitorio RELIM, ambas entraron en vigor el 25 de noviembre de 1989, al año siguiente de la fecha de circulación de dicha *Gaceta*, según lo estipulado por la regla de aplicación 2.8.

6. Convención Universal sobre derecho de autor revisada en París el 24 de julio de 1971 (*DOF* del 9 de marzo de 1976).

7. Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961 (*DOF* de mayo de 1964).

8. Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971 (*DOF* de 8 de febrero de 1974).

Instrumentos bilaterales:

9. Convenio con España sobre propiedad literaria, artística y científica (*DOF* de 4 de mayo de 1925).

10. Convenio entre México y Francia para la protección de los derechos de autor de las obras musicales del 17 de octubre de 1951 (*DOF* de 30 de noviembre de 1951).

11. Convenio entre México y Alemania Federal de 4 de noviembre de 1954 (*DOF* de 30 de abril de 1956).

12. Convenio entre México y Dinamarca para la protección mutua de las obras de sus autores, compositores y artistas, de 1o. de julio de 1955 (*DOF* de 26 de agosto de 1955). (Humberto Javier Herrera Meza, *Iniciación al derecho de autor*, México, Secretaría de Educación Pública, Dirección General del Derecho de Autor, 1982, p. 230).

#### X. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE SU APLICACIÓN

La aplicación administrativa de las leyes vigentes en México sobre propiedad industrial está a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico (en lo sucesivo DGDT) (artículo 1 LIM y artículo único, fracción III, del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. publicado en el *DOF* de 3 de abril de 1989).

También le corresponde a dicha Dirección General la aplicación administrativa de la Ley sobre el control y el registro de la transferencia de tecnología y el uso de patentes y marcas.

En cuanto a los textos legislativos sobre derechos de autor, su aplicación administrativa corresponde a la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General del Derecho de Autor (artículo 118 LDA).

## XI. AUTONOMÍA DEL DERECHO INTELECTUAL

a) Desprendidas tanto de las normas tradicionales del derecho civil como de las correspondientes al derecho mercantil, las disposiciones reguladoras del derecho de la propiedad industrial, lo mismo que las del derecho de autor, a la fecha actual han cobrado una verdadera *autonomía legislativa*. Si es en el orden interno, salvo contados casos en los que los códigos civiles y mercantiles aún se ocupan de dichas materias, en casi todos los países existen leyes específicas destinadas a la protección de la propiedad industrial y del derecho de autor.<sup>11</sup>

La evolución legislativa mexicana ya reseñada lo atestigua respecto de nuestro país. Y si es en el ámbito internacional en donde se quiere verificar tal independencia formal legislativa de los derechos intelectuales, bastará recordar los ya citados convenios multilaterales, que sólo son una mínima parte de los que informan el régimen legislativo internacional de las creaciones intelectuales.

b) Por otra parte, la producción doctrinaria del estudio de estas instituciones jurídicas también acusa una *indiscutible independencia científica* de tales estudios, con metodología, sistemas, y ordenados en forma independiente respecto de las tradicionales disciplinas jurídicas en donde han tenido su origen y con las cuales conservan la natural interrelación que existe entre todas las ramas de la ciencia jurídica, considerada como un todo. Desde las últimas décadas de la centuria pasada y en lo que va de la que está por terminar, en todos los países han sido publicadas numerosas obras jurídicas que atañen a estudios generales sobre derechos de autor y sobre propiedad industrial o que versan sobre las más variadas cuestiones específicas. La fuente hemerográfica sobre el mismo campo jurídico es también impresionante, ya que se editan publicaciones periódicas, algunas de ellas ya centenarias.

<sup>11</sup> Un compendio de las leyes nacionales e internacionales vigente en los países que protegen la propiedad industrial y el derecho de autor puede verse en: *KATZAROV'S Manual on Industrial Property all over the World*, 8th Edition, Ginebra, 1976; también pueden consultarse los textos de leyes sobre las materias, que en forma encuadernable publica la OMPI respecto de todos los países en sus revistas mensuales *Le Droit d'Auteur* y *La Propriété Industrielle*.

c) Y en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley y de la doctrina por los tribunales judiciales y a la práctica de las autoridades administrativas, igualmente debe señalarse la muy antigua y actual *jurisprudencia* que en seriedad y volumen resulta del mismo interés, importancia y valor que la concerniente a los problemas de otras ramas del derecho como el civil, internacional, penal o laboral, por citar meros ejemplos.

d) La práctica profesional relacionada con ambos sectores del derecho intelectual ha dado lugar, desde hace más de un siglo, a la formación de numerosos *organismos internacionales y nacionales*, entre los que pueden recordarse: United States Trademark Association (USTA), fundada en 1878; la Sección de Derecho de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la American Bar Association, que viene trabajando desde 1894; la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), organizada en 1873 y con un funcionamiento formal y efectivo desde 1897; la Federation Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI), constituida en 1906; la Union des Fabricants pour la protection de la propriété industrielle et artistique, fundada en 1872; la Ligue Internationale contre la Concurrence Déloyale; el Institut International des Brevets (IIB), creado en 1947; la Asian Patent Attorneys Association (APAA), fundada en 1969; la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fundada en 1967 como una reestructuración y transformación de Les Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), fundada en 1883; la Asociación Interamericana para la protección de la propiedad industrial (ASIPI), fundada en México en 1963; el Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA) constituido en São Paulo en 1974; la Licensing Executive Society International (LES), fundada en 1976, y la Asociación Internacional para el progreso de la enseñanza y la investigación de la propiedad intelectual (ATRIP), fundada en 1980.<sup>12</sup>

e) Finalmente, la evolución, multiplicidad y complejidad de la legislación, de la jurisprudencia, de la doctrina y de la práctica profesional mencionadas, ha dado lugar a que su investigación y estudio sistemáticos se lleven a cabo con base en programas especiales y con la creación de

<sup>12</sup> Sobre los datos completos acerca de fecha de constitución, objetivos, funcionamiento, calidad de miembros integrantes, etcétera, de estas y otras muchas asociaciones, véase: Rangel Medina, David, "El papel del abogado o agente en el desarrollo de la propiedad industrial", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XVII, enero-diciembre de 1979, pp. 13-24. También puede consultarse la obra de Katzarov ya citada.

centros de enseñanza nacionales e internacionales en numerosos países, y bajo principios científicos de carácter general que imprimen a estas materias una verdadera *autonomía didáctica y docente*. Pueden citarse, entre otros: el Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle, de Estrasburgo (CEIPI); el Max-Planck Institut para el estudio internacional de Patentes, Marcas y Derechos de Autor, de Munich; el Centro Paul Roubier de la Propiedad Industrial en Lyon, y el Institut de recherche en Propriété Intellectuelle Henri Desbois, en París. En México, en 1974 se creó la cátedra de Propiedad Industrial en el Doctorado en Derecho (hoy División de Estudios de posgrado) de la UNAM; en 1975 se fundó la cátedra de derechos de autor y marcas y patentes en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y con el mismo rubro y desde el mismo año se viene impartiendo la materia en la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle. Titulada como patentes, marcas y derechos de autor se imparte la cátedra a los estudiantes de la licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, desde 1986, en donde también viene funcionando desde 1985 el Seminario de Patentes, Marcas, Derechos de Autor y Traspaso de Tecnología. Asimismo, se imparten estas materias en la Escuela de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); en la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana; en la División de Posgrado de la misma Universidad y, recientemente, se ha inaugurado el curso de derecho intelectual en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como una materia obligatoria.

En los Estados Unidos de Norteamérica se imparte esta materia, entre otras instituciones, en la Escuela de Derecho de The George Washington University, en donde existen programas especializados de estudio e investigación, incluyendo el que actualmente se conoce el Programa de Derecho de Patentes y de la Propiedad Intelectual, fundado en el año 1972; en el Franklin Pierce Law Center, de Concord, New Hampshire, cuyo programa fue fundado en 1986 y actualmente forma parte de la maestría en propiedad intelectual. El propósito del Programa es capacitar al estudiante para manejar en la práctica asuntos relacionados con la propiedad intelectual.

Pero aparte de estos centros que tienen el carácter de internacionales, en más de 140 universidades norteamericanas existen cursos de derecho de propiedad industrial y de derecho de autor. Y de Centro y Sudamérica cabe recordar que tales cátedras también son impartidas regular-

mente en las escuelas de derecho de Guatemala, Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.<sup>13</sup>

## SEGUNDA PARTE

### LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### I. CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS

##### 1 *Patentes*

##### A. *Sistema de la ley mexicana*

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales.

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la existencia de tal concesión con el certificado llamado "título de la patente" que expide el Poder Ejecutivo. Así se desprende de los preceptos constitucionales ya citados, así como del rótulo mismo de los diferentes ordenamientos legales que han reglamentado este derecho de propiedad industrial en México. La redacción empleada en las citadas leyes nacionales y en la LIM acerca de la concesión, vigencia y pérdida de la exclusividad de derechos que la patente de invención confiere a su titular, también conduce a dicha afirmación.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Se ha tratado con toda amplitud el tema de la docencia en derecho intelectual en estos estudios publicados en la *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*: Correa M., Enrique, "Enseñanza y práctica del derecho de la propiedad industrial", año X, enero-junio de 1972, núm. 19, pp. 47-58; Rangel Medina, David, "La propiedad industrial en el estudio del derecho mercantil mexicano", año XII, enero-diciembre de 1974, núms. 23-24, pp. 40-51, y "La enseñanza del derecho de propiedad industrial y del derecho de autor en las naciones americanas", año XV, enero-diciembre de 1977, núms. 29-30, pp. 35-51.

<sup>14</sup> Correa M., Antonio, *op. cit.*, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, núm. 1, enero-junio de 1963, p. 10. Sobre los sistemas de patentes de otros países pueden consultarse los trabajos de: Aracama Zorraquín, Ernesto D., "El sistema argentino de patentes de invención", en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 343-355; Artemiev E., "La Oficina de Patentes soviética", en la misma revista, julio-diciembre de 1969, pp. 231-239; Boguslavsky, Mark M., "La

En el sistema mexicano los requisitos de patentabilidad, las condiciones y formalidades de la solicitud respectiva, las obligaciones y derechos que derivan del título de la patente, así como los modos de concluir el derecho que consigna, están previstos en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, así como en el Reglamento de dicha ley promulgada en 1988.

### B. Requisitos de patentabilidad

Recogiendo los principios básicos de la doctrina dominante, la ley requiere que para que se estime patentable la invención ésta debe ser nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial (artículo 4 LIM).

La característica de la novedad no está definida por la ley, sino que la misma establece el concepto negativo de esta exigencia al estimar que una invención no será considerada como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, si se ha hecho accesible al público ya sea en el país o en el extranjero mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o por cualquier medio que permita su ejecución, si tales hechos han ocurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente (artículo 5 LIM). La regla mencionada admite como excepción la divulgación del invento anterior a la fecha que se menciona, si tal divulgación proviene de que el invento fue exhibido en una exposición internacional, a condición de que con anterioridad a esa exposición se depositen los documentos que indica el reglamento (artículo 6 LIM).<sup>15</sup>

cooperación científica, técnica y económica de la URSS con los países capitalistas", en la misma revista, enero-junio de 1971, pp. 47-54, así como "La nueva legislación soviética sobre descubrimientos, inventos y proyectos de innovación", en la misma revista, enero-diciembre de 1975, pp. 95-110; Flechard, Martine, "Investigación científica e invenciones en la República Popular China", en la misma revista, enero-diciembre de 1974, pp. 197-204; Horvath, Gyula, "El derecho y la práctica de patentes en Hungría", en la misma revista, julio-diciembre de 1972, pp. 189-197; Knap, Karel y Opltava, Milena, "Formas legales de protección de los inventos en el sistema jurídico socialista", en la misma revista, julio-diciembre de 1982, pp. 315-331; Leonardos, Thomas, "La legislación brasileña sobre patentes", en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 215-221; Roditi H. Harold, "La propiedad industrial en la Unión Soviética", en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 333-342 y Sanso, Benito, "Las patentes de invención en Venezuela", en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 357-380.

<sup>15</sup> Para un estudio de la novedad como condición necesaria de la invención para su patentamiento, véase Rangel Medina, David, "La novedad del objeto de la patente", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, julio-diciembre de 1963, núm. 2, pp. 233-240.

Por lo que respecta al requisito de que la invención resulte de una actividad inventiva, se considera que el mismo se cumple si en la fecha legal de la solicitud la invención no resulta evidente para un técnico en la material (artículo 7 LIM).

Y en cuanto a la factibilidad del invento como cualidad opuesta a lo teórico, se estima que la invención es susceptible de aplicación industrial si se puede fabricar o utilizar por la industria (artículo 8 LIM).<sup>16</sup>

A fin de impedir que un invento sea protegido injustificadamente por la patente, se establecen reglas conforme a las cuales se indica lo que no es invención (artículo 9 LIM), pero al mismo tiempo se fijan normas para señalar lo que no es patentable, dándose para tal propósito una lista enunciativa y limitativa de las invenciones que no son patentables (artículo 10 LIM).

### C. Obtención de la patente

Los requisitos de la solicitud, las formalidades de la misma, documentos que deben serle anexados, personas capacitadas para solicitar la patente, autoridad a la que se hace la petición y las notas esenciales del trámite de la solicitud hasta culminar con la expedición del título, están expresamente indicados en los artículos 14 al 36 LIM, y en los artículos 26 al 51 RELIM.

#### a) Requisitos de la solicitud

La solicitud debe elevarse por escrito, utilizando las formas impresas o formatos para invenciones publicados en el ejemplar extraordinario XII de la *Gaceta de Invenciones y Marcas*, año LIX, octubre de 1988 (puesta en circulación el 20 de octubre de 1988), en la que se asentará esta información:

Título de la invención,

Nombre, nacionalidad, domicilio y registro federal de causantes del causahabiente,

Nombre y domicilio para oír notificaciones, del apoderado,

Fecha legal, o sea la de presentación de la solicitud,

<sup>16</sup> Comentarios sobre la patentabilidad de las invenciones, datos sobre la puesta en práctica y examen de novedad aparecen en mi estudio "Algunas de las innovaciones más importantes de la nueva Ley mexicana sobre inventos", publicado en la *Memoria del VII Congreso Nacional de Industriales*, México, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1976, tomo II, pp. 833-843.

En los casos en que se reclame prioridad, el nombre del país, la fecha de presentación en el mismo y el número de serie.

La solicitud termina con la indicación del lugar y fecha, así como con la firma del solicitante.

#### b) Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los anexos de la solicitud son: descripción del invento por triplicado; dibujos por triplicado; carta-poder; documento de cesión; documento de prioridad con su traducción; copia de la constancia de que el documento de poder ha sido inscrito en el Registro General de Poderes que se lleva en la Dirección de Desarrollo Tecnológico.

Igualmente debe anexarse una declaración bajo protesta de decir verdad, de que el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención es el expuesto en la descripción, misma que debe concluir con el capítulo de reivindicación o de novedad.

A tal documentación se debe agregar el comprobante de haber sido cubiertos los derechos que fija la Ley Federal de Derechos de 30 de diciembre de 1981 en su artículo 63, y de acuerdo con las cuotas vigentes una vez que se haya tomado en cuenta el factor con ajuste correspondiente.

#### c) Ante quién se solicita

La solicitud de patente de invención debe ser dirigida y presentada a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

#### d) Trámite de la solicitud

El curso que ha de darse a la solicitud y sus nexos consiste en un *examen administrativo* que tiene por objeto verificar que las menciones y documentación anexa antes descritos se encuentran en regla.

También se lleva a cabo el *examen técnico*, que tiene por objeto determinar si la descripción, las reivindicaciones y las gráficas satisfacen los requisitos legales y reglamentarios; igualmente, su finalidad estriba en determinar si la invención reúne las condiciones del mérito inventivo o altura inventiva y de factibilidad.

La etapa siguiente es la práctica del *examen de novedad*, que para llevarse a cabo debe ser solicitada de un modo expreso por el peticionario transcurrido un año después de los tres meses posteriores a la fecha legal. La verificación de la novedad del invento podrá facilitarse cuando, a juicio de la Oficina de Patentes Europea.

El trámite concluye con alguna de estas modalidades: *a)* abandono de la solicitud cuando no son cumplidos los requerimientos que haga la Oficina de Patentes dentro de los plazos legales y reglamentarios durante el trámite de la solicitud, *b)* negativa definitiva de la patente y *c)* concesión de la patente.

#### *e)* Negativa de concesión de la patente

Si al final de la tramitación que se menciona la patente es negada, la ley autoriza un recurso de reconsideración administrativa del que conoce la misma autoridad que negó la patente. Si del estudio de los alegatos y pruebas que aporte el recurrente se confirma la negativa de expedición de la patente, el interesado sólo podrá impugnar ese fallo negatorio definitivo a través de juicio de amparo indirecto que debe promoverse ante un juez de distrito en el Distrito federal en materia administrativa, cuya sentencia, a su vez, será combatible mediante recurso de revisión ante un tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito.

#### *f)* Concesión de la patente y expedición del título

Una vez realizado con resultado satisfactorio el examen de novedad, se dará a conocer al solicitante el acuerdo según el cual se concede la patente; también se le fijará un plazo para pagar los derechos por concepto de expedición de la patente y para proporcionar los elementos para que en la *Gaceta de Invenciones y Marcas* se publique lo que esencialmente es objeto de la patente.

La formalidad de otorgar la patente mediante un documento autónomo, independiente, llamado título de la patente, ha sido sustituida con la anotación de los datos propios del título que se hace en el original y en la copia sellada de la solicitud de la patente.

### *D. Derechos del titular de la patente*

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los derechos consignados en la LIM (artículos 3, 37, 44, 46, 48, 52 y 54 RELIM).

Pueden resumirse en las siguientes facultades:

*a)* explotación exclusiva del invento patentado por sí o por un tercero;

- b) concesión de licencias voluntarias de explotación del invento patentado;
- c) fijación y percepción de regalías por concepto de esas licencias;
- d) percepción de regalías en caso de concesión de licencias obligatorias y de utilidad pública;
- e) cesión total o transmisión de la patente;
- f) percepción de beneficios económicos o de otra índole por dicha transmisión;
- g) solicitar se cumpla el requisito previo de procedibilidad al ejercicio de acciones contra infractores;
- h) ejercicio de acción civil de daños y perjuicios contra los infractores del derecho exclusivo de explotación;
- i) solicitar del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal por delitos de usurpación de la patente;
- j) promover incidente penal de reparación del daño, y
- k) derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de la patente en los casos de caducidad de la misma por no pagar oportunamente las anualidades.

#### E. Obligaciones del dueño de la patente

Según las disposiciones de la LIM (artículos 41, 42, 45, 46, 49, 52, 56 y 57), están a cargo del titular de la patente de invención las siguientes obligaciones:

- a) explotar el invento patentado en territorio nacional;<sup>17</sup>
- b) demostrar ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico que se ha iniciado dicha explotación, industrial y comercial;
- c) emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado;
- d) pagar las anualidades dentro de los plazos reglamentarios;
- e) otorgar licencias obligatorias cuando no se utiliza la patente, si pasan tres años y no se explota; cuando el titular no cubre las necesidades del mercado nacional o no cubre la demanda de exportación, o cuando la explotación se ha suspendido por seis meses.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Acerca de los antecedentes legislativos sobre esta obligación, la práctica establecida por la Oficina de Patentes y la jurisprudencia de los tribunales, véase Rangel Medina, David, "La explotación de patentes en la actual jurisprudencia mexicana", *Revista de la Facultad de Derecho de México*, México, tomo XXXIII, núms. 127, 128 y 129, enero-junio 1983, pp. 271-283.

<sup>18</sup> Sobre esta obligación del titular de la patente, véase Rangel Ortiz, Horacio, "El nuevo régimen de explotación de patentes y de concesión de licencias obliga-

f) otorgar licencias de utilidad pública por razones de salud pública, de defensa nacional u otra de utilidad pública;

g) en los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública proporcionar la información necesaria para la explotación de la patente;

h) inscribir en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico el contrato mediante el cual se autoriza la explotación o la cesión de los derechos;

i) inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología dichos contratos.

#### F. Modos de concluir la patente

Las distintas causas determinantes de la pérdida de los derechos que confiere la patente de invención aparecen señalados por la LIM en estas disposiciones: artículos 40, 42, 48, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. Los modos de concluir la patente son:

a) por *vencimiento* del plazo de catorce años de la vigencia del título (artículos 40 y 62);

b) por *caducidad* por falta del pago de las anualidades,<sup>19</sup> sin perjuicio de que esta caducidad sea transitoria si se solicita y obtiene la rehabilitación de la patente (artículo 54 RELIM);

c) por *caducidad* por falta de explotación, que tendrá lugar al concurrir estas hipótesis: que hayan transcurrido tres años sin que se explote por el titular o por terceros con autorización del dueño; que se haya concedido una licencia obligatoria y se trate de la primera licencia de esta índole; que hayan transcurrido dos años después de la concesión de la primera licencia obligatoria y no se compruebe la explotación (artículo 48 LIM);

d) por *nulidad* de la patente, la cual opera por la concurrencia de alguna de las causales expresamente prevista en el artículo 59, y <sup>20</sup>

torias en el derecho de patentes mexicano", trabajo presentado en el X Congreso de la ASIPI celebrado en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre de 1988, 16 pp.

<sup>19</sup> Para el concepto de anualidad, pago normal, pago anormal, modo de computar los plazos, etcétera, véase Rangel Medina, David, "Las patentes de invención y el pago de sus anualidades", en *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, México, cuarta época, núm. 40, 1963, pp. 65-70.

<sup>20</sup> Sobre la justificación filosófica y la naturaleza jurídica de esta forma de extinción de la patente, así como su fundamento constitucional, véase Rangel Medina, David, "Conceptos fundamentales sobre la nulidad de las patentes de invención", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año III, enero-junio de 1965, núm. 5, pp. 19-42.

e) por expropiación de la patente por causa de utilidad pública conforme a la Ley de Expropiación (artículos 63 y 64 LIM);

La nulidad y la expropiación no operan de pleno derecho, ya que es menester que medie el procedimiento administrativo legal y reglamentario correspondiente (artículos 60 y 61).<sup>21</sup>

### G. *Invencciones laborales*

Las invenciones laborales son clasificadas desde los más variados puntos de vista, sea atendiendo a la participación que en su logro tenga la empresa, sea tomando en cuenta la presencia o ausencia de un acuerdo expreso entre el patrón y el investigador acerca de la propiedad del invento; bien teniendo presente que la actividad inventiva del trabajador constituya explícita o implícitamente el objeto del contrato de trabajo o de servicios de cualquier clase. También se sigue como criterio para su agrupamiento, el que la concepción original del problema técnico propuesto y de la solución buscada para resolverlo haya partido del patrón o provenga del trabajador.

Sin embargo, de acuerdo con la división de origen alemán, convertida ya en clásica por la doctrina dominante, las invenciones hechas por los trabajadores en tres categorías:

- invenciones de servicio,
- invenciones de empresa,
- invenciones libres.

Invencción de servicio es la que nace de investigaciones ordenadas por el patrón y llevadas a cabo por el trabajador en el ejercicio de funciones respecto de las cuales es remunerado. También se les designa como invenciones de empleados en sentido estricto, ya que son realizadas cuando un contrato de trabajo o de prestación de servicio se celebra, precisamente, para producir la invención.

Invencción de empresa es la que ha sido hecha por una persona que no está obligada por el contrato de trabajo a desarrollar una actividad inventiva, pero que para realizar el invento se basó primordialmente en

<sup>21</sup> Un amplio estudio sobre los conceptos de anualidad, caducidad, sus diferencias con la nulidad y otros temas afines, puede verse en el trabajo de Rangel Medina, David, "Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención", *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, México, cuarta época, núms. 18-19, julio-diciembre de 1957, pp. 51-91.

conocimientos adquiridos dentro de la empresa en que trabaja y utilizó también medios proporcionados por ésta.

Invencción libre es la que ha sido hecha por el trabajador por su propia iniciativa, fuera e independientemente del servicio para el que está obligado y sin el concurso de quien lo emplea.<sup>22</sup>

#### H. *Las invenciones de los trabajadores en el derecho mexicano*

Los derechos del trabajador inventor están consignados en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor en México el primero de mayo de 1970 (*DOF* del 10. de abril de 1970).

Al expedirse la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 primero, y posteriormente, al ser reformada en 1987, se presentó la oportunidad para que los principios básicos que sobre la materia contiene dicho artículo 163, hubieran sido ampliados y aclarados por medio de la legislación especial que rige las materias de propiedad industrial. Pero no fue aprovechada, y el legislador se limitó a decir que las invenciones realizadas por quienes prestan sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo, "se registrarán, en los términos del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese ordenamiento" (artículo 13 LIM).<sup>23</sup>

Por tanto, la situación de los derechos del trabajador empleado y de los de su patrón es la siguiente, de acuerdo con el análisis del artículo 163.

1a. *Derecho moral del inventor asalariado*: artículo 163, fracción I. Según el artículo 163, la atribución del derecho al nombre se registrará por la siguiente norma: I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención.

2a. *Derecho del patrón al producto del trabajo*: artículo 163, fracción II, primera parte. El artículo 163 dispone que la propiedad de las invenciones realizadas en la empresa se registrará por esta norma:

<sup>22</sup> Rangel Medina, David, "Los derechos del inventor asalariado", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año VIII, núm. 15-16, enero-diciembre de 1970, pp. 19 y 20.

<sup>23</sup> A este respecto Baltazar Cavazos Flores hace el siguiente comentario motivado porque en un solo artículo, el 163, se contempló el problema de las invenciones de los trabajadores: "Tal pobreza, sobre tema tan importante, hace que necesariamente existan muchas lagunas y se susciten innumerables dudas sobre cuáles son en realidad los derechos de patrones y trabajadores en relación con las invenciones que se producen en las empresas", *Nueva Ley Federal del Trabajo tematizada*, México, Trillas, 1977, p. 222.

“II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y del derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón”,

Mediante la regla transcrita, el legislador mexicano incorpora a nuestro sistema jurídico la reglamentación específica de las invenciones de servicio.

3a. *Derecho del trabajador a la remuneración de su trabajo*: artículo 163, fracción II, parte final. Otra norma consignada por la Ley Federal del Trabajo para la reglamentación de las invenciones de servicio, es la que aparece en la segunda parte de la fracción II del artículo 163, que dice:

“El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; [...]”

4a. *Invenciones libres del trabajador*: artículo 163, fracción III. En su último apartado, el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo ya no se refiere a las invenciones de servicio, sino que se ocupa de las invenciones libres hechas por el empleado, estableciendo acerca de las mismas: “III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes”.<sup>24</sup>

### I. *Fomento de las invenciones de los trabajadores*

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene entre sus atribuciones la de promover ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los programas para la capacitación de los trabajadores en materia de invenciones, y auxiliar a dicha dependencia en esta materia. También está facultada para apoyar y orientar a los inventores y trabajadores que deseen presentar solicitudes en los términos de la fracción III del artículo

<sup>24</sup> Rangel Medina, “Los derechos del inventor asalariado”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año VIII, núm. 15-16, enero-diciembre 1970, pp. 61, 64 y 69. Para un análisis del artículo 163 es recomendable el que hace el Dr. Cavazos Flores, *op. cit.*, pp. 223 a 226.

lo 163 de la Ley Federal del Trabajo (artículo 86-A, fracciones VII y VIII LIM). En ambos supuestos se requiere que las personas que pretendan el beneficio obtengan su registro en la DGDT (artículo 86-B LIM). Y en cuanto a las solicitudes de patentes, de certificado de invención y de dibujos o modelos industriales, bastará que los inventores aislados o los trabajadores que se encuentren en el caso de la fracción III del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, las depositen ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico mediante una promoción en la que se contenga: la petición formal de orientación, el nombre de la invención; un resumen de la misma y, en su caso, el dibujo o fotografía del invento. Este depósito será temporal y salvaguardará los derechos inherentes a la invención por lo que toca a su novedad y fecha legal (artículo 86-C LIM). Dicho depósito tendrá una vigencia improrrogable de seis meses contados a partir de la fecha de su presentación, y durante este plazo la DGDT prestará al solicitante la orientación necesaria para la debida complementación de la solicitud acerca de los requisitos legales y reglamentarios. Si dentro del plazo de referencia no se presenta una solicitud en regla, el depósito quedará sin efecto (artículo 86-D LIM).

## *2. Certificado de invención*

### *A. Razones aducidas para dictar una nueva ley de patentes en México*

A lo largo de las tres décadas de su vigencia, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 fue un instrumento aceptable para la protección del derecho de los inventores. No obstante, la influencia de la política legislativa diseñada por el Pacto Andino llegó al grupo de consejeros economistas de la administración, para quienes aquella ley ya resulta ineficaz para resolver nuevos problemas relacionados con la regulación jurídica del derecho de los inventores. Así, dentro de un exagerado hermetismo ayuno de justificación, fue preparado el proyecto de un nuevo texto legislativo bajo la denominación de "Ley que regula los derechos de los inventores y el uso de los signos marcarios".

Se dijo en la exposición de motivos de la iniciativa de ley que la patente no es un derecho de propiedad, sino un privilegio que otorga el Estado, quien tiene facultades para fijar el alcance de esos derechos y los términos en que el propio Estado decida concederlo.

## B. Filosofía de la ley

La filosofía del ordenamiento propuesto quedó bien definida al hacerse en aquel documento consideraciones como éstas:

— Los obstáculos para nuestro desarrollo derivan del inadecuado régimen tradicional de propiedad industrial.

— Es imprescindible crear un nuevo ordenamiento que al mismo tiempo estimule la creatividad de los hombres, regule esa actividad humana de acuerdo con las necesidades de la colectividad y las demandas de la justicia.

— Aplicado en las naciones económicamente desvalidas, el sistema de patentes ha sido instrumento para perpetuar situaciones de injusticia y subordinación creando un colonialismo económico y tecnológico.

— La reglamentación propuesta responde a las aspiraciones de los países del tercer mundo para liberarse de estructuras jurídicas de los Estados industriales, ya que en el ámbito mundial, lo mismo que en el doméstico, la mayoría de las patentes concedidas en los países en desarrollo, se han otorgado a empresas extranjeras.

Las patentes no se explotan en los países en desarrollo convirtiéndose de este modo es un obstáculo para satisfacer las necesidades locales y para realizar exportaciones.<sup>25</sup>

## C. Creación del certificado de invención mexicano

Para poner fin a tal situación y para alcanzar las metas señaladas de libertad, se propuso que fuesen excluidas como objeto de las patentes las invenciones relacionadas con la salud y el alimento de la población; con la producción agrícola; con la defensa del medio ambiente y con la energía nuclear. Y para estimular y fomentar la actividad inventiva y divulgar las invenciones que se realicen en dichas áreas de la investigación y de la industria, se incorporó al proyecto de ley la figura jurídica denominada *certificado de invención*, para beneficio de quienes registren su invento.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios (como originalmente se rotulaba a la Ley de Invenciones y Marcas), fechada el 29 de noviembre de 1975

<sup>26</sup> Para un estudio de la institución mexicana, antecedentes en el sistema socialista, características, etcétera, véase de Rangel Medina, David, "Certificado de autor de invención", *RIDI (Revista Interamericana de Direito Intelectual)*, São Paulo, Janeiro-Dezembro, 1979, vol. 2, núm. 1. También, con el examen de todos los puntos de interés que presenta la institución para el comparatista y para el no iniciado, de Rangel Medina, David, "El certificado de invención en el derecho

#### D. *Antecedentes soviéticos del certificado de invención*

La primera ley de patentes de la Rusia zarista fue el decreto de 1870 que promulgó el derecho de expedir un privilegio a los inventores. La siguiente reglamentación es de 1896, la cual, aun cuando adoptó como modelo la ley alemana de 1891, difirió de ella en que además de las invenciones también protegía las propuestas de racionalización.

Pero en los primeros años del Estado soviético, el 30 de junio de 1919, Vladímir Ilich Lenin, en su carácter de presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, firmó el decreto "Sobre las Invenciones", que en su artículo 4 estableció una forma nueva de protección jurídica de los inventos: el certificado de autor de invención.<sup>27</sup>

#### E. *Concepto de certificado de invención*

La Ley de Invenciones y Marcas considera que no son patentables algunas creaciones que a pesar de ser verdaderos inventos, corresponden a un campo de la industria, del arte o de la ciencia al que por razones de interés general escapa la protección por medio de la patente (artículo 10, fracciones III y VIII).

Sin embargo, a estos inventos no patentables la ley no los desampara, sino que les otorga su protección a través del instrumento llamado "certificado de invención", que es el título expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo es por disposición expresa de la ley. Este título o certificado implica que la invención a que se refiere ha sido registrada y acredita el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento.

mexicano", *Estudios jurídicos en memoria de Alberto Vázquez del Mercado*, México, Porrúa, 1982, pp. 507-537.

<sup>27</sup> Para el estudio de la protección legal de las invenciones en la Unión Soviética y en los países que siguen sistema similar, véase: Dietz, Adolf, "El derecho de patentes en los países europeos", en *Actas de derecho industrial 1977*, Madrid, Editorial Montecorvo, tomo 4, pp. 89-111; M. M. Boguslavsky y otros, "Algunos aspectos legales del certificado de inventor basados en la legislación soviética", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año 17, enero-diciembre de 1979, núms. 33-34, pp. 89-105; I. Kichkin, "Requisitos de la solicitud de prioridad de una invención en la Unión Soviética", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año 8, enero-diciembre de 1970, núms. 15-16, pp. 119-124; Yves Plasseraud y Martine Hiance, *La protection des inventions en Union Soviétique et dans les republics populaires d'Europe*, París, Librairies Techniques, 1969; 446 pp.

*F. Inventiones que únicamente pueden protegerse mediante un certificado*

Con las reformas de 1987, la ley conserva la institución del certificado de inventor como instrumento de protección para: *a)* los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano; *b)* los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos; *c)* medicamentos en general; *d)* alimentos y bebidas para consumo animal; *e)* fertilizantes; *f)* plaguicidas; *g)* herbicidas; *h)* fungicidas, así como *i)* productos con actividad biológica (artículo 65 LIM). Se trata de invenciones que expresamente se reputan como no patentables, pese a que reúnen los requisitos generales de patentabilidad (artículo 10, fracciones III y VIII, LIM).

Pero dicha situación no es permanente, ya que a partir del 16 de enero de 1997 dichos inventos, a excepción de los mencionados en el inciso a), podrán ser protegidos nuevamente por medio de patentes. También dejarán de ser impatentables para esa época: *a)* los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades; *b)* los productos químicos; *c)* los productos químico-farmacéuticos; *d)* los alimentos y bebidas para consumo animal; *e)* los fertilizantes; *f)* los plaguicidas; *g)* los herbicidas; *h)* los fungicidas y, finalmente, *i)* los productos con actividad biológica. Todos ellos mencionados como no patentables en las fracciones IX, X y XI del artículo 10 LIM.

Así lo establece el artículo 2o. transitorio del decreto que reformó la Ley de Inventiones y Marcas publicado en el *DOF* del 16 de enero de 1987.<sup>28</sup>

*G. Requisitos para la concesión del certificado*

Los requisitos que deben satisfacer estas invenciones para ser registrables son los mismos que la ley señala para que la invención sea patentable: que la invención sea nueva; resultado de una actividad inventiva, y susceptible de aplicación industrial. Además, su publicación o explotación no deben ser contrarias a la ley, al orden público, a la salud, a la seguridad pública, a la moral o a las buenas costumbres (artículos 65, párrafo segundo, y artículos 4, 5, 6 y 7).

<sup>28</sup> Según este precepto, las fracciones VIII a XI del artículo 10 LIM "vigentes a partir de las presentes reformas y adiciones, dejarán de tener vigencia en un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de publicación en el *Diario Oficial de la Federación*".

## H. *Trámite y expedición*

Para obtener un certificado de invención, son aplicables las disposiciones establecidas por la Ley y por el Reglamento en materia de patentes. Por tanto, no entraremos a los detalles de los requisitos formales, ni de la información, ni de las etapas de exámenes administrativos y de examen técnico de novedad a que están sujetas las solicitudes respectivas y la tramitación de las mismas.

Es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, la que expide el certificado de invención, con el que se acredita que la invención ha sido registrada. En el documento se hará constar el número del registro, el nombre de la persona a quien se concede, el nombre del inventor; el plazo de registro, que será de catorce años a partir de la fecha de su otorgamiento (artículos 66, 67 y 34). También indicará la denominación del invento, la fecha legal de su registro, así como la concesión del mismo. En los casos en que se invoque, también se mencionará la fecha de prioridad (artículo 34).

## I. *Derechos y obligaciones del titular del certificado de invención*

El registro de la invención es fuente de derechos y obligaciones para su titular.

### A. *Derechos*

1. Puede ser explotada la invención por el propio titular;
2. El titular podrá recibir una regalía por concepto de la explotación de su invento por un tercero, durante la vigencia del registro (artículos 67 y 71);
3. El titular podrá demandar la reparación del daño y el pago de daños y perjuicios que sufra con motivo de la comisión de infracciones y delitos (artículo 214) por la fabricación de productos amparados por el certificado de invención, por el empleo de métodos o procedimientos a que se refiere dicho certificado, si la elaboración o el empleo se llevan a cabo sin el consentimiento del titular del certificado o sin la licencia correspondiente (artículos 211, fracciones I y II, 77);
4. El titular del certificado de invención tiene la facultad de otorgar o negar su acuerdo sobre el pago de regalías y sobre las condiciones de

la licencia de explotación que se conceda a cualquier interesado que desee explotar la invención registrada (artículo 68).

### B. *Obligaciones*

Las obligaciones que correrán a cargo del titular del certificado de invención, son las siguientes:

1a. Inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología el acuerdo mediante el cual el titular autorice a cualquier interesado a explotar la invención materia del certificado. La omisión de este requisito determina que el acuerdo no produzca efectos (artículo 68, segundo párrafo, de esta ley, y artículo 2o de la Ley sobre el Traspaso de Tecnología).

2a. Proporcionar en el acuerdo sobre pago de regalías la información necesaria para poder explotar el invento, en la inteligencia de que si esta obligación del titular del certificado de invención no se cumple, el certificado será cancelado, así como la inscripción hecha en el Registro de Tecnología (artículo 73).

3a. Pagar las anualidades oportunamente, ya que la falta de pago dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad sea exigible producirá la caducidad del certificado (artículo 54 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas).

4a. Cumplir con los requerimientos de que sea objeto tanto por el director de Invenciones y Marcas como por el de Transferencia de Tecnología, en los casos en que no llegue a un acuerdo con el interesado en explotar el invento. Los artículos 55 y 56 del Reglamento y los artículos 69 y 70 de la Ley establecen el trámite a seguir para tales supuestos.

### J. *Extinción del certificado de invención*

El registro de la invención puede perder sus efectos: por caducidad, por cancelación, por nulidad o por expropiación.

a) La *caducidad* se produce por el simple transcurso del plazo de catorce años por el que se concede el certificado de invención, contados a partir de la fecha de su otorgamiento (artículo 67 de la Ley y 54 del Reglamento). A pesar de haberse anunciado antes de ser aprobada la ley, que el mantenimiento del certificado no implicaría el pago de anualidades, dicha carga establecida para la patente también es aplicable al

certificado. Por tanto, también es causa de su caducidad el no suministro de esa clase de cuotas.

La caducidad del certificado opera de pleno derecho y no requiere de resolución expresa (artículo 198). Una vez producida la caducidad del certificado, la invención a que se refiere pasará al dominio público, cesando, por consiguiente, la obligación de pagar regalías por quienes la exploten (artículo 75).

b) La *cancelación* del certificado de invención deriva del incumplimiento de la obligación que tiene su titular, de proporcionar la información necesaria para que los terceros interesados exploten el invento que ampara (artículo 73).

Como en el caso de la caducidad, la cancelación del certificado de invención produce el efecto de que su objeto pasará al dominio público (artículo 75).

c) Otro modo de terminar los derechos que otorga el certificado de invención es la *nulidad* del registro, la cual se origina si el certificado fue expedido para un invento que no es registrable, es decir, para la creación intelectual que no reúne los requisitos establecidos por los artículos 4, 5, 6, 7 y 65 de la ley (artículo 76).

La nulidad no opera de pleno derecho sino que debe ser declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya sea de oficio, a petición de parte interesada o del Ministerio Público Federal (artículo 61).

Cesarán los efectos del registro de la invención, y ésta podrá explotarse libremente si la resolución que declaró la nulidad queda firme (artículo 75). El registro nulificado no producirá efecto alguno (artículo 76), ya que la declaración de nulidad se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la invención amparada por el certificado (artículo 60).

d) La *expropiación* del certificado de invención constituye una fuente más de pérdida de los derechos que protege, según el párrafo final del artículo 79, que permite a los artículos 63 y 64 de la ley, conforme a los cuales las patentes de invención podrán ser expropiadas. Sustituyendo lo que en dichos preceptos se dice respecto de las patentes, por certificados de invención, se concluye que éstos, de conformidad con la Ley de Expropiación, podrán ser expropiados por causa de utilidad pública.

Como consecuencia de la expropiación, el invento registrado puede caer bajo el dominio público para que cualquier interesado lo explote, o bien puede pasar a ser propiedad del Estado mexicano (artículo 63).

### K. *Contratos sobre un certificado en trámite*

Los contratos y autorizaciones de explotación podrán referirse a los derechos derivados de una solicitud de certificado de invención en trámite.

En el supuesto de que se niegue el certificado o se abandone la solicitud del mismo, los contratos y las autorizaciones serán nulos, y los pagos hechos al solicitante del certificado por concepto de la explotación del invento deberán ser restituidos (artículo 74).

### L. *Derecho de opción*

Cuando una invención sea patentable, el inventor o su causahabiente pueden escoger entre solicitar para su protección una patente o un certificado de invención. Quien ya solicitó una patente también puede optar por transformar su petición en una solicitud de certificado de invención, pero sólo podrá efectuarse dicho cambio mientras la solicitud de la patente se encuentre en trámite (artículo 80).

### M. *Notas esenciales del certificado de autor soviético*

El certificado de autor se caracteriza básicamente por el hecho de que el invento pasa de inmediato a usufructo social de todas las empresas estatales, cooperativas y sociales, organizaciones e instituciones sociales, sin permiso especial para ello. Pero a cambio de ese desprendimiento se establecen formas de estímulo material y moral a los inventores y racionalizadores. En efecto, además del pago de remuneración, a los inventores que recibieron el certificado de autor se les otorgan también otros derechos y ventajas. Por ejemplo: el derecho a dar al invento el nombre de su autor o una denominación especial; el derecho a la libertad de creación técnica; el derecho de participar en la preparación para emplear sus inventos; el derecho de obtener una recompensa por los gastos que implicó el desarrollo de la documentación técnica; el derecho a obtener gratis el certificado de autor sobre el invento; etcétera.

### N. *Características del certificado de invención mexicano*

La solicitud de patente que esté en trámite podrá cambiarse en solicitud de certificado de invención, si el cambio se pide antes que se resuelva sobre la concesión o negativa de la patente.