

LA EXPLOTACION DE PATENTES EN LA ACTUAL JURISPRUDENCIA MEXICANA

DAVID RANGEL MEDINA.

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE LA OBLIGACION DE EXPLOTAR LAS INVENCIONES PATENTADAS. 2. SISTEMA DE LA LEY VIGENTE. 3. PRACTICA ESTABLECIDA POR LA OFICINA DE PATENTES. 4. RESOLUCIONES DE CADUCIDAD. 5. IMPUGNACION ANTE LOS JUECES DE DISTRITO. 6. TESIS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO. 7. TESIS DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO. 8. TESIS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO. 9. ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES.

1 ANTECEDENTES

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 (Art. 13); pero el inventor dejaba de considerarse como propietario si dejaba pasar *dos años* sin poner en ejecución su invento, perfección o mejora. (Art. 24)

Después de consumada la independencia de México, 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, sin imponer la obligación de explotar el invento, ni fijar un plazo para llevarla a cabo. Esto originó que el Supremo Poder Ejecutivo, "para evitar el grave perjuicio que pueda resultar de que no se ponga en planta en un término indefinido cualquier invento o mejora, después de haber obtenido privilegio exclusivo y el daño que resulte a otro individuo que pudiera establecer la misma invención, introducción o mejora en menos tiempo", expidiera el Decreto de 28 de septiembre de 1843, sobre que se fije en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de privilegio, ordenando: "En toda patente de privilegio exclusivo que se expida, se fijará prudentemente un término para que se plantee y comience a usar del objeto privilegiado y de no verificarlo en dicho tiempo, *se tendrá por caduco el privilegio* y libre la acción de cualquier individuo para pretenderlo nuevamente. En este ordenamiento se adopta por vez primera la institución de la caducidad de la patente por falta de explotación del invento. Lamentablemente no se encuentran en nuestros archivos oficiales datos acerca del plazo que haya sido señalado en los títulos de las patentes para poner en práctica el invento.

En cambio la *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 20 años susceptibles de prórroga por cinco años más, de un modo expreso establecía que el poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento, estaba obligado a acreditar ante la Secre-

taría de Fomento dentro del término improrrogable de cinco años, "que los objetos o procedimientos amparados por ella se fabrican o emplean en la República o que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo o explotación" (Art. 33). Del cumplimiento de dicha disposición, la Secretaría de Fomento dejaba constancia mediante la anotación respectiva en el Registro de Inscripción de las patentes (Art. 34). Como consecuencia de no haber dado cumplimiento a tales preceptos, la misma ley estipulaba la caducidad de la patente (Art. 37, frac. III), la cual sólo podría declararse por los tribunales, a instancia del Ministerio Público o de parte interesada, ya fuese por vía de acción o de excepción (Art. 38). Las declaraciones de caducidad eran publicadas en el Diario Oficial y anotadas en el Registro de Inscripción de la Secretaría de Fomento (Art. 39). Los efectos de tales declaraciones de caducidad consistían en que la invención que hubiese sido objeto de la patente, caía bajo el dominio público (Art. 40). No obstante esa clara y detallada reglamentación de la caducidad por falta de explotación de los inventos patentados, la obligación de acreditar la puesta en práctica de los inventos fue substituida por el pago periódico de un derecho a la Administración Pública. Para ello se expidió el Decreto de 27 de mayo promulgado el 2 de junio de 1896 que reformó el artículo 33 de la Ley de 7 de junio de 1890 en los términos siguientes: "El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento está obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento, al finalizar cada cinco años de la duración de la patente y para conservarla por otros cinco años, que ha hecho en la Tesorería General de la Federación, al concluir los primeros cinco años el pago de \$ 50.00 como Derecho adicional, al terminar los diez años el pago de \$ 75.00 y al fin de los quince años el de \$ 100.00". De acuerdo con un Transitorio, este Decreto establecía que "los interesados que hubieren concurrido hasta la fecha de la promulgación de esta ley en la caducidad establecida en el Art. 37..., podrán acogerse a las disposiciones de esta ley para eximirse de la pena de caducidad, siempre que verifiquen el pago correspondiente de derechos dentro de tres meses siguientes a la fecha de su promulgación; y sin perjuicio de los derechos que hubieren adquirido terceros después de la declaración de caducidad". Mediante la citada reforma se inició en nuestro país la práctica de substituir con otro tipo de requisitos el relativo a la explotación del invento para evitar la caducidad de la patente.

La *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 de invención un plazo de veinte años susceptible de ser prorrogado hasta por cinco años más (Arts. 15 y 16) y en cuanto al punto que se viene examinando introdujo un cambio de sistema: suprimió la caducidad de las patentes y estableció la expedición de licencias obligatorias en lugar de la obligación del propietario para explotar directamente el invento. Este ordenamiento disponía, en efecto: "*no es obligatoria la explotación de una patente; pero si pasados tres años a contar de su fecha legal, no se explotare industrialmente dentro del territorio nacional, o bien si después de estos tres años se haya suspendido su explotación por más de tres meses consecutivos, la Oficina de Patentes podrá conceder a terceras personas licencia para hacer dicha explotación*" (Art. 19). La misma ley reglamentaba la manera de solicitar y conceder este tipo de licencias a terceras personas (Arts. 20 a 30). Esta ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido con respecto a las patentes de invención, incluyendo lo referente a la explotación (Art. 107).

Por cuanto a la *Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928*, que comenzó a regir el 1º de enero de 1929, debe mencionarse que para las patentes de invención señalaba un plazo de veinte años como máximo, improrrogable y para las de modelo o dibujo industrial, el de diez años (Art. 33). Aun cuando también estipulaba que la falta de explotación de una patente no trae consigo la pérdida absoluta de los derechos que confiere (Art. 47), disponía que si el invento no era explotado dentro del territorio nacional durante los primeros quince años de su vigencia, en el caso de una patente de invención,

el plazo de veinte años se reduciría a quince años (Art. 34) y la reducción en las patentes por modelo o dibujo industrial sería de diez a siete años (Art. 35). Sin perjuicio de esta consecuencia que afecta al término de la patente por su falta de explotación, subsisten en esta ley las licencias obligatorias en términos similares a los de la ley de 1903 derogada (Arts. 47 a 60). Conviene hacer notar que la reducción del plazo originalmente señalado a las patentes, no se consideraba como una caducidad, sino como una de las formas de *extinción* de la patente (Art. 68). Asimismo, hay que mencionar que la reducción del plazo de las patentes no era absoluta ya que no era aplicable si se comprobaba "a satisfacción del Departamento de Propiedad Industrial, la imposibilidad o dificultad material absoluta" para haber llevado a cabo la explotación.

La *Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942* adoptó casi reproduciendo esas reglas de la Ley de 1928, con la modalidad de haber señalado para las patentes de invención un plazo de vigencia improrrogable de quince años y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial y como la reducción también consistía en tres años, la falta de explotación de las primeras implicaba un plazo de doce años y para las segundas uno de siete años. También se conservó la excepción consistente en no reducir el plazo original si en forma satisfactoria se comprobaba la imposibilidad o dificultad material absoluta para efectuar la explotación (Arts. 40 y 42). Igualmente esta ley reglamentó en condiciones similares las licencias de explotación, pero las patentes objeto de la sanción vuelven a ser consideradas como patentes *caducas*. Las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público (Art. 94, frac. II), sin que sea por lo mismo necesario un procedimiento específico para que la caducidad sea decretada.

2. SISTEMA DE LA LEY VIGENTE

A partir del 11 de febrero de 1976 se encuentra vigente en México la *Ley de Invenciones y Marcas* de 30 de diciembre de 1975. Los cambios introducidos a propósito de la explotación de las invenciones patentadas y de las consecuencias legales de la falta de explotación son evidentes, ya que en primer lugar el plazo de vigencia de las patentes es de *diez años*, improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título (Art. 40). Además, la ley dispone que el otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional y señala que la explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente (Art. 41). Fija un plazo de dos meses siguientes a la fecha en que se inicie la explotación, para que el titular de la patente compruebe a satisfacción de la Oficina de Patentes que se ha iniciado la explotación del invento (Art. 42). La patente caducará si transcurre un plazo de cuatro años contados desde la fecha de expedición de la patente sin que su titular hubiese iniciado la explotación y sin que dentro del último año de ese lapso de cuatro se hubieren solicitado licencias obligatorias (Arts. 41 y 48). En el Derecho transitorio, en relación con las patentes otorgadas conforme a la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 se establece que la caducidad de las mismas por falta de explotación ocurrirá a los cuatro años de la fecha de entrada en vigor de la ley, o sea que se consideran *caducas* las patentes respecto a las cuales no haya sido comprobada su explotación antes del diez de febrero de 1980 (artículo sexto transitorio). Según esta ley las licencias obligatorias pueden ser solicitadas por cualquier persona para explotar una patente, vencido el plazo de tres años desde la fecha de su expedición, cuando la invención patentada no haya sido explotada (Art. 50, frac. I). Las que se mencionan son las normas básicas que en la actualidad rigen la materia en México, debiendo aclararse que la ley guarda silencio acerca de si esta caducidad opera de pleno derecho o si requiere de alguna expresa aclaración que sea resultado de un procedimiento específico. Se limita a prevenir que las patentes caducan

y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público en los casos establecidos en la propia ley (Art. 62). Tampoco señala caso alguno de excepción o excusas para dispensar la caducidad a pesar de la falta de explotación.

3. PRACTICA ESTABLECIDA POR LA OFICINA DE PATENTES

1. De común acuerdo con la política trazada por los funcionarios de la Dirección de Invenciones y Marcas, tanto para el caso de patentes que ya se explotan como para aquellas cuya explotación no se ha iniciado, los interesados presentan una "declaración relativa a la explotación de la patente", utilizando para ello una forma en la que bajo protesta de decir verdad manifiestan que "a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por los artículos 41 ó 42 ó Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas" proporcionan la información que dicha forma pide, sin perjuicio de que la Secretaría practique las revisiones que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración.

A. Para el caso en que la patente se encuentra en explotación, se aportan los datos referentes al número de la patente; título de la invención, fecha legal y fecha de concesión, así como nombre, nacionalidad y domicilio del titular. También debe indicarse la ubicación de la fábrica del titular de la patente en el caso de que él la esté explotando directamente en México. Si ha sido otorgada una licencia de explotación, también debe suministrarse el nombre, nacionalidad y ubicación de la fábrica del licenciataria registrado; la fecha de inscripción, así como el número del expediente en que la misma se tramitó y el número de folio con que quedó inscrito el contrato de licencia ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Asimismo, se debe indicar la fecha y número de la resolución por la que la Oficina de Patentes concedió el registro de la licencia o autorización para explotar la patente. Debe declararse también que la explotación del invento se está realizando en volúmenes que corresponden a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio, como lo ordena el artículo 43 de la ley.

B. En cuanto a los casos en que la explotación del invento no se ha iniciado, la forma a que se viene aludiendo contiene diversos apartados correspondientes a otras tantas hipótesis que pueden ser las causantes de que la explotación del invento no se haya efectuado.

Esas tres posibilidades son las siguientes:

1a. Debido a "lo dispuesto por el artículo 5, párrafo "A" inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que el titular de la patente es nacional de uno de los países de la Unión, o está domiciliado o tiene establecimiento industrial o comercial en alguno de esos países y dado que hasta la fecha no se ha concedido la primera licencia obligatoria".

2a. Debido a que recientemente se concedió una licencia contractual de explotación.

3a. Debido a la imposibilidad para haber realizado la explotación industrial dentro del territorio nacional por alguna de las siguientes causas: insuficiencia de mercado; incosteabilidad de la explotación; carencia de insumos; financiamiento insuficiente o alguna otra que en todo caso deberá ser especificada. A la razón o motivo que se aduzca debe agregarse la documentación que acredite la veracidad del motivo de imposibilidad.

De las tres causas de no explotación, la primera conocida ya como "excusa fundada en el Convenio de París", es la que generalmente se invoca por los titulares de patentes mexicanas cuya explotación no se ha iniciado.

2. Como respuesta a dicha excusa de no explotación, la Dirección de Invenciones y Marcas dirige al interesado un oficio diciéndole que en atención a su "solicitud relativa a la comprobación de explotación de la patente... en la cual señala que no ha llevado a cabo la explotación, se le manifiesta que *para poder conservar su vigencia*, deberá contestar el

cuestionario de información económica y estadística que se anexa al presente, dentro de un plazo de 45 días hábiles a partir de la fecha de recepción". Continúa diciéndose en este oficio que "la información solicitada se requiere para conformar los estudios económicos que se desarrollarán en materia de patentes, atendiendo al interés nacional de conocer previamente las expectativas de inversión industrial en las actividades y zonas prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial". "Los resultados del estudio —termina diciendo dicho oficio— permitirán a la Secretaría el establecimiento de acciones casuísticas que contribuyen al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas definidos en el mencionado plan".

3. En contestación al oficio antes mencionado, el dueño de la patente devuelve el cuestionario debidamente requisitado o solicita un plazo adicional para exhibirlo. En esta misma promoción el interesado declara que no procede el apercibimiento hecho en el oficio en el sentido de que para poder conservar la vigencia de la patente debe ser contestado el cuestionario, "toda vez que la declaración de no explotación de la patente se presentó conforme a lo dispuesto por el artículo 5, párrafo "A", inciso 3), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, disposición que resulta claramente aplicable al caso, en virtud de que el titular de la patente es originario de un país que es signatario del referido Convenio y está domiciliado o tiene establecimiento oficial o comercial en el citado país y en virtud de que hasta la fecha no se ha concedido ninguna licencia obligatoria en relación con la patente."

En el propio escrito se agrega que se desea dejar claramente asentado que la contestación del cuestionario tiene como único propósito cooperar con la autoridad en el desarrollo de los estudios que se realizan en materia de patentes y no el de cumplir con un requisito para que la patente continúe en vigor, ya que la declaración de no explotación presentada "tiene como consecuencia legal necesaria la conservación de la vigencia de la patente".

4. La prórroga normalmente es concedida y ya sea dentro de dicha ampliación o dentro del término originalmente fijado, en el escrito con el que se anexa el "cuestionario relativo a la explotación de patentes", se reitera una vez más que se ha decidido dar contestación al cuestionario "con el afán de cooperar con esa autoridad en el desarrollo de los estudios económicos que se realizan en materia de patentes para atender el interés nacional" ratificándose asimismo que no procede el apercibimiento hecho en el oficio que se contesta, en virtud de que el titular de la patente es originario de un país que es signatario del Convenio de París, y de que hasta la fecha no se ha concedido ninguna licencia obligatoria en relación con la patente. El escrito termina con la petición concreta de que se emita oficio "declarando que la patente continúa en vigor, por no operar la caducidad en vista de la excusa legal presentada oportunamente"

4. RESOLUCIONES DE CADUCIDAD

De acuerdo con informes extraoficiales, en el Departamento de Titulación, Transmisión y Conservación de Derechos se han recibido a la fecha aproximadamente 4,000 cuestionarios y se calcula que se recibirán en total cerca de 6,000. Hasta hoy no se ha girado ningún oficio en el que se comunique al titular de la patente el acuerdo de prórroga de la vigencia de la patente, como resultado de los estudios del cuestionario.

En cambio, respecto de patentes que ya habían sido expedidas para el 11 de febrero de 1976, fecha de entrada en vigor de la Ley de Invenciones y Marcas, se han dictado declaraciones de caducidad por no haber sido acreditada la explotación del correspondiente invento con base en lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, en relación con los artículos 41 y 48 de la misma ley.

5. IMPUGNACION ANTE LOS JUECES DE DISTRITO

Los afectados han impugnado por la vía del juicio de amparo dichas determinaciones alegando esencialmente: a) que la Oficina de Patentes aplica los artículos Sexto Transitorio, 41 y 48 de la Ley de Invenciones y Marcas, en lugar de aplicar el artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; b) que de acuerdo con el artículo 133 Constitucional dicho tratado forma parte de la Ley Suprema, y c) que la patente está en vigor aun cuando no se hubiere realizado la explotación en México porque su propietario es súbdito de un país signatario del Convenio, cuyo artículo 5 le beneficia.

Los jueces de Distrito han concedido el amparo con fundamento en que previa a la declaración de caducidad de la patente no existió de parte de un tercero la solicitud de una licencia obligatoria; que tampoco hay pruebas de que tal licencia haya sido concedida; ni de que de la fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria al inicio del procedimiento de declaración de caducidad, hayan transcurrido por lo menos dos años; y que para tal efecto se le haya dado oportunidad al titular de la patente para que presentara excusas legítimas tendientes a justificar inacción.

Contra las decisiones que en tal sentido han pronunciado los jueces de Distrito en los amparos de los que en primera instancia han conocido, la Oficina de Patentes interpuso el recurso de revisión del que conocen y resuelven como última instancia los tribunales colegiados en materia administrativa del Primer Circuito, los cuales, a diferencia de los juzgados de distrito que participan de un mismo criterio al considerar como inconstitucionales las declaraciones de caducidad de las patentes por falta de explotación, sostienen entre sí opiniones diferentes, ya que uno de dichos tribunales, el Primero, confirma en sus sentencias las que dictan los jueces de Distrito, en tanto que el Segundo Tribunal, lo mismo que el Tercero, revocan las decisiones de los jueces de Distrito y niegan el amparo solicitado por los quejosos.

6. TESIS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO: ANTE EL CONFLICTO ENTRE LA LEY NACIONAL Y EL CONVENIO DE PARÍS DEBEN PREVALECER LAS DISPOSICIONES DE ESTE ÚLTIMO

Los amparos en revisión turnados al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito han sido resueltos en el sentido de confirmar las sentencias de los Jueces de Distrito y de amparar a los dueños de las patentes consideradas caducas, basándose para ello en estos razonamientos:

1) En los términos del artículo 133 de la Constitución Federal los tratados que celebra el Presidente de la República con aprobación del Senado serán Ley Suprema del país al igual que la propia Constitución y en ese orden de ideas, si el Presidente celebró el Convenio de París con la aprobación del Senado, "las normas relativas a la caducidad de una patente contenidas específicamente en el artículo 5 del referido Convenio, son de aplicación preferente por tener un valor jerárquico superior a la ley ordinaria, que en el caso es la Ley de Invenciones y Marcas".

2) De la transcripción de los incisos A-2, A-3 y A-4 del artículo 5 del Convenio y de los artículos 41, 48, 62 y Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas, se advierte que de conformidad con la ley ordinaria "toda patente caducará en forma automática al vencerse un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de su concesión, si el titular de la patente no hubiere iniciado la explotación o tampoco se hubieren solicitado licencias obligatorias" y que "el artículo 5 del Convenio de París claramente estatuye como requisito previo e indispensable que debe proceder a toda caducidad de patente, que transcurrieran dos años a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria".

3) Es falso que los supuestos que establece el artículo 5 del Convenio son meramente de carácter enunciativo, ya que "todos los preceptos que integran el referido Convenio,

por tratarse de un tratado internacional debidamente suscrito por nuestro país, es de observancia obligatoria".

4) Si bien es cierto que el Tratado da cabida a que sus Estados miembros legislen sobre la materia, ello de ninguna manera implica "que los Estados miembros puedan legislar en franco contradicción a lo dispuesto en las normas del Convenio".

5) Si previamente a la declaración de caducidad de la patente de que se trata no se dio la hipótesis contenida en el artículo 5, la apreciación del Juez de primer grado en tal sentido es correcta y procede confirmar la sentencia recurrida en cuanto concedió el amparo.

(Esta doctrina ha sido sustentada por unanimidad de votos del Primer Tribunal en los siguientes negocios:

RA-167/81, Schering, A. G., sentencia de 13 de mayo de 1981.

RA-337/81, Stauffer Chemical Co., sentencia de 24 de junio de 1981.

RA-540/81, Techniservice Corporation, sentencia de 24 de junio de 1981)

7. TESIS DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO: EL CONVENIO DE PARÍS NO TIENE UN RANGO SUPERIOR A LA LEY NACIONAL Y LAS DISPOSICIONES DE AMBOS ORDENAMIENTOS NO SE ENCUENTRAN EN CONFLICTO

En un sentido opuesto al que se acaba de exponer, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito viene pronunciando sus decisiones, ya que al revisar las sentencias de los jueces de Distrito decreta su revocación y niega el amparo solicitado por los propietarios de las patentes caducas, con apoyo en las siguientes consideraciones:

1a. El artículo 133 de la Constitución no establece preferencia entre las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, puesto que dicho dispositivo no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional. No da a los tratados un rango superior a las leyes del Congreso, sino que el rango que les confiere a unos y otras es el mismo. Por tanto, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial no tiene un rango superior a la Ley de Invenciones y Marcas y la jerarquía de ambos ordenamientos es la misma.

2a. Aun cuando los tratados y las leyes ordinarias tienen igual jerarquía, es válida la regla de que un tratado posterior deroga las leyes precedentes que se le opongan; pero este principio general de Derecho no es aplicable al caso en estudio, pues aun cuando el Convenio de París fue promulgado por Decreto publicado el 27 de julio de 1976, o sea con posterioridad al 11 de febrero de 1976, fecha en que entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas, el Convenio de París no se encuentra en conflicto con las disposiciones de la Ley de Invenciones, por lo que tal convenio no es aplicable al caso concreto.

3a. Para decretar la caducidad de una patente por falta de explotación industrial, se requiere, por una parte, que se concedan licencias obligatorias para la explotación industrial de la patente de que se trate y, por otra, que transcurra al menos un plazo de dos años a partir de la primera licencia obligatoria.

4a. El Estado Mexicano ha cumplido con toda fidelidad sus obligaciones resultantes del orden jurídico internacional y conforme a lo previsto por el artículo 5 del Convenio de París, ha tomado medidas legislativas previendo la concesión de licencias obligatorias.

5a. Si no han sido otorgadas licencias obligatorias para la explotación de la patente de que se trata, es porque no existe precepto alguno que obligue a la autoridad a otorgarlas y de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Invenciones y Marcas, para conceder licencias obligatorias es necesario que éstas sean solicitadas por los particulares interesados.

6a. Siendo el espíritu del Convenio de París evitar que se abuse del derecho exclusivo que confieren las patentes, es ilógico que para que se dé la caducidad de la patente sea requisito indispensable que haya existido la solicitud de una licencia obligatoria, pues con ese razonamiento se estaría fomentando todo lo contrario a lo que el Convenio pretende, sujetando el actuar de las autoridades al transcurso indefinido del tiempo, pues mientras no se solicitara y, en su caso, se otorgara, una licencia obligatoria, transcurriendo al menos dos años a partir de la primera licencia, no se podría dar la figura de la caducidad, lo que evidentemente no fue lo que se pretendió en el Convenio.

7a. Es incorrecta la argumentación tonal del juez de Distrito, que obliga a la Oficina de Patentes a que espere indefinidamente el transcurso del tiempo para que algún particular se presente a solicitar el otorgamiento de una licencia, para que pueda aplicar los artículos 41, 48, 62 y Sexto transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas.

8a. El legislador mexicano no intentó legislar en conflicto con lo dispuesto por el Convenio de París, sino que complementó las disposiciones del mismo, por lo que las disposiciones de la ley nacional aplicadas al declarar la caducidad de la patente corresponden a la finalidad del tratado de combatir la falta de explotación industrial de una patente. La Ley de Invenciones y Marcas no contraviene las disposiciones de ese Convenio: Las complementa y por eso dicho ordenamiento nacional es el aplicable en este caso.

(La doctrina resumida en los párrafos precedentes ha sido sustentada por unanimidad de los votos de los tres magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en los siguientes amparos en revisión:

RA-256/81, C.H. Boehringer Sohn, sentencia de 9 de julio de 1981.

RA-269/81, José Ernesto Matsumoto-Matsuy, sentencia de 14 de julio de 1981.

RA-160/81, National Research Development Corporation, sentencia de 16 de julio de 1981.

RA-183/81, C.H. Boehringer Sohn, sentencia de 23 de julio de 1981.

RA-389/81, Stanadyne Inc., sentencia de 30 de julio de 1981.

RA-769/81, Dr. Kar Thomae GMBH, sentencia de 30 de julio de 1981.

RA-999/81, Standard Oil Co., sentencia de 4 de agosto de 1981.

8. TESIS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO: EL CONVENIO DE PARÍS NO OBLIGA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD MEXICANA Y LA CADUCIDAD QUE ESTA DECRETA CONFORME A LA LEY NACIONAL NO SE OPONE AL CONVENIO

De igual manera que el Tercer Tribunal Colegiado, el Segundo Tribunal estima que el criterio de los jueces de Distrito es erróneo y al resolver los casos que le han sido turnados revoca la sentencia y niega el amparo con fundamentos coincidentes con los del Tercer Tribunal, pero además:

a) Porque el Convenio de la Unión de París no obliga directamente a la autoridad administrativa mexicana, sino que, de acuerdo con el artículo 25-1) obliga a los Estados firmantes a ajustar su legislación al tratado y no debe entenderse que obligue a dichas autoridades a aplicarlo preferentemente a la ley nacional, que es la que están obligadas a acatar.

b) La Ley de Invenciones y Marcas en manera alguna se opone a los términos del artículo 5 del Convenio, cuyo inciso A-2) califica de abuso del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, la falta de explotación, la que es precisamente la motivación del acto reclamado, lo cual en nada se opone al Convenio, ya que sus disposiciones son armónicas al sancionar los abusos del derecho de patente por su falta de explotación.

c) Es equivocado interpretar que el Convenio sea un obstáculo para caducar la patente, toda vez que nuestra ley también prevé las licencias obligatorias y si ninguna persona las solicita, es absurdo pretender que deban existir y que si no existen licencias obligatorias la patente no pueda declararse caduca por falta de ese requisito.

d) Decir que si no hay una licencia obligatoria no puede caducar la patente, resulta contrario al Convenio, que también prevé sanción para el abuso del derecho de patente por su falta de explotación.

(El mencionado criterio de este tribunal, ha sido sustentado en los siguientes amparos en revisión:

RA-278/81, Toyo Koateu Industries Inc., sentencia de 6 de agosto de 1981.

RA-248/81, Vacummatic, S.A., sentencia de 18 de junio de 1981.

RA-248/81, Juan Sánchez Osuna, sentencia de 18 de junio de 1981.

RA-232/81, Salvay & Cía., sentencia de 9 de julio de 1981.

RA-422/81, Ing. Hans Oetiker, sentencia de 24 de julio de 1981.

RA-592/81, Shering A.G., sentencia de 30 de julio de 1981.

RA-268/81, Kitsu Toatsu Chemicals Corporation, sentencia de 10 de septiembre de 1981.

Todos por mayoría de votos de los Magistrados Juan Gómez Díaz y Manuel Castro Reyes, contra el voto del Magistrado Carlos de Silva Nava, quien sostiene la tesis de que el Convenio de París es de aplicación preferente a la ley de la materia).

9. ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES.

Primera. La evolución del derecho positivo mexicano revela que desde hace más de siglo y medio se inició en nuestro país la tendencia a condicionar la vigencia de las patentes al requisito de llevar a la práctica la invención que amparan. Las disposiciones que sobre este asunto informan la Ley de Invenciones y Marcas, de reciente cuño, no constituyen pues ninguna novedad y no debieran provocar reacciones alarmistas fincadas en una supuesta política que tiene en la mira al sistema proteccionista de los derechos del inventor. Sea en forma radical como ocurrió con las primeras leyes, sea de manera más moderada como lo estipularon las que han estado vigentes en lo que va de esta centuria, todas han recogido aquel principio. Ciertamente es que en el marco de la efímera etapa en que la demagogia tercermundista presidió la vida del país se entonaron trillados himnos contra la propiedad industrial, pero también es verdad que las reformas introducidas a la legislación tradicional no corresponden —por fortuna— a las tronantes amenazas de implantar cambios para “ajustar a una nueva estrategia de desarrollo que satisfaga las aspiraciones libertarias de los países sometidos al colonaje político, económico y cultural”. Analizadas sin prejuicios, las normas contenidas en los artículos 41, 48, 50, 62 y Sexto Transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas sobre la explotación de los inventos, las licencias obligatorias y la caducidad de las patentes, se advierte que responden al respeto de viejos principios pregonados por los legisladores y por la doctrina de todas las épocas y de todas las latitudes, como el de que las patentes se conceden para la explotación de su objeto, sin que pueda ni deba admitirse en ningún caso que el disfrute legal y racional de la concesión que representen, queden circunscritos a la obtención de ésta. O el de que la legislación reguladora del derecho de patentes tiende, por una parte, a la protección de frutos particulares y, por otra, que la legislación respectiva tiene como fondo un interés general, un interés superior que en la especie es la economía del país y el fomento y progreso de la industria. O, finalmente, el argumento filosófico según el cual la concesión de un título que permaneciera estéril en manos del privilegiado, apartaría el derecho de patente de sus fines naturales y quitaría a la sociedad un bien esencial para el crecimiento de su prosperidad y cultura.

Segunda. En torno a las prácticas muy variadas que en lo económico y al margen de los dispositivos legales se adoptan para eludir el acatamiento de los mismos, es aconsejable que antes de aceptar su implantación, quienes tienen a su cargo velar por un sano y auténtico respeto de los derechos de patente, mediten sobre las consecuencias de una

atractiva explotación ficticia, artificial e inexistente. Ayer se suplió la obligación de explotar el invento con el subterfugio de ofrecer en la prensa la patente para conceder licencias; más tarde el pago de una cuota para recompensar agobiantes tareas mal remuneradas, fue el instrumento utilizado con el mismo fin. Ahora se inventó "la excusa fundada en lo que dispone el artículo 5 del Convenio de París". Soluciones son, todas ellas, de duración efímera y con eficacia condicionada a los contingentes cambios propios de la inestabilidad en los cargos de la administración pública. Es recomendable también, que ante la nitidez de los preceptos legales que imponen cargas a los dueños de las patentes no se opongan interpretaciones que no siempre están acordes con el buen juicio, con el verdadero espíritu de las instituciones jurídicas y con el contexto de su total reglamentación.

Tercera. Por lo que respecta a las discrepantes opiniones de las autoridades judiciales, en torno al real o supuesto conflicto entre las normas de la ley nacional y las del tratado internacional, es evidente que en aras de la seguridad jurídica de los titulares, urge contar con un criterio único, cualquiera que él sea. Para alcanzarlo es pertinente denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las tesis contradictorias de los tres Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, como lo ordena el artículo 195 Bis de la Ley de Amparo. Será ésta la segunda ocasión que dicho precepto se aplique en el campo de la propiedad industrial. El primer caso lo originaron las opiniones encontradas de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en materia administrativa, a propósito de la protección de las marcas de servicio mediante su registro. Prevalció como válida la jurisprudencia que sostenía dicha protección precisamente a través del registro marcario.

Cuarta. Una última reflexión que surge del examen de la jurisprudencia mexicana que ha sido objeto de estos comentarios, es la relativa a la importancia que en el marco jurídico tienen los derechos de la propiedad industrial. Los problemas que atañen a su reglamentación exigen una cultura jurídica cada vez mas vasta, en especial por parte de quienes se ocupan de estudiar y dar solución a dichos conflictos, ya sean abogados postulantes y consultores o funcionarios gubernamentales que en la esfera administrativa y en el ramo jurisdiccional tienen la tarea de interpretar y aplicar la ley. También se hace necesaria la información oportuna de los acontecimientos que atañen a la disciplina que cultivamos. De ahí que me atreva a exhortar a todos los miembros de ASIPI a que, en cumplimiento de resoluciones adoptadas en otros congresos, establezcan un permanente intercambio de noticias sobre las decisiones más relevantes que en cada uno de nuestros países se produzcan.

México, Septiembre de 1981.