

LA USURPACIÓN DE PATENTES EN LA PRÁCTICA Y LA JURISPRUDENCIA MEXICANAS

HORACIO RANGEL ORTIZ ¹

SUMARIO 1. LA PRÁCTICA Y LA JURISPRUDENCIA MEXICANAS. 2. NARRACIÓN EJEMPLIFICATIVA DE RECLAMACIONES POR INVASIÓN DE PATENTE. 3. GUSTAVO VÁSZQUEZ VS. GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 4. GENERAL TIRE VS. CÍA HULERA EL CENTENARIO, S.A. Y OTRAS. 5. DAVID KAHN INC. VS. ARTEFACTOS MCGREGOR, S.A. Y OTROS. 6. THE DOW CHEMICAL COMPANY VS. FOTOGRAFADORES UNIDOS, S.A. Y OTROS. 7. RÁMON MOGYOROS VS. COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS DE COSER. 8. COMENTARIO FINAL SOBRE LA USURPACIÓN DE PATENTES EN LA PRÁCTICA. 9. LA USURPACIÓN DE PATENTES Y LA JURISPRUDENCIA. 10. USURPACIÓN O INVASIÓN DE PATENTES. 11. SENTENCIA DE 30 DE MARZO DE 1989. 12. SENTENCIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1975. 13. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1975. 14. SENTENCIA DE 31 DE MARZO DE 1977. 15. SENTENCIA DE 3 DE JULIO DE 1980. 16. SENTENCIA DICTADA EN 1985 EN EL NEGOCIO LABORATORIO LEPETIT. 17. SENTENCIA DE 24 DE AGOSTO DE 1961. 18. SENTENCIA DE 7 DE JULIO DE 1941. 19. SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 1939. 20. SENTENCIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1975. 21. SENTENCIA DE DICIEMBRE DE 1958. 22. CADUCIDAD. 23. SENTENCIA DE 7 DE JUNIO DE 1977. 24. SENTENCIA DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1986. 25. NOVEDAD. 26. SENTENCIA DE 8 DE ENERO DE 1958. 27. SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 1933. 28. SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 1933. 29. NULIDAD. 30. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1975. 31. SENTENCIA DE 21 DE JUNIO DE 1954. 32. SENTENCIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 1937. 33. SENTENCIA DE 16 DE JUNIO DE 1939. 34. EXPLOTACIÓN. 35. SENTENCIA DE 20 DE MARZO DE 1930. 36. SENTENCIA DE 13 DE ABRIL DE 1932. 37. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1955. 38. PRUEBA. 39. SENTENCIA DE 17 DE JULIO DE 1967. 40. SENTENCIAS DE 27 DE OCTUBRE DE 1967 Y DE 27 DE JUNIO DE 1963. 41. SENTENCIA DE 2 DE FEBRERO DE 1952. 42. PATENTABILIDAD. 43. SENTENCIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1984. 44. SENTENCIA DE JULIO DE 1972. 45. SENTENCIA DE 1º DE FEBRERO DE 1939.

¹ Doctor en Derecho. Socio de la firma Uthhoff, Gómez Vega & Uthhoff, S.C. Presidente Electo de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP).

1. LA PRÁCTICA Y LA JURISPRUDENCIA MEXICANAS

Como acontecer en los sistemas de patente de todos los países, las cuestiones involucradas en los litigios sobre usurpación de patentes son complejas y muy variadas en México.

Lo intrincado de los mismo en ocasiones ha sido aclarado por las autoridades judiciales, en las ocasiones en que los particulares afectados acuden a ellas para dirimir las contiendas que surgen entre los particulares y las oficinas administrativas que tienen a su cargo, en primera instancia, resolver sobre el nacimiento, la conservación, el respeto y la pérdida de los derechos protegidos por las patentes de invención.

En este trabajo me ocuparé de la exposición de dos temas íntimamente vinculados a la precedente reflexión: por una parte, la conveniencia de destacar la vigencia del Derecho de patentes en la vida real de los negocios, es decir, se pretende mostrar o más bien ilustrar esa relación de lo teórico, académico y normativo que conforma la doctrina de patentes, con los hechos provocadores de su usurpación, con un breve recorrido por los caminos del litigio que en el campo del Derecho de patente se ha construido durante las últimas décadas en el ámbito nacional.

Para tal fin, se ha hecho una selección de algunos juicios que bien pudieran calificarse de representativos, en una mínima escala, de los variados tópicos que fueron objeto de los mismos. Su cita corresponde en lo esencial a la relación de casos que se plantean y discuten en la cátedra, precisamente con la idea de hacer notar a quienes a ella asisten, la correspondencia entre la teoría y la praxis.²

El otro tema alude a la jurisprudencia o por mejor decir, a los precedentes jurisprudenciales que los tribunales mexicanos han producido al conocer y decidir controversias en asuntos de patentes.

Como es sabido, la impugnación de los actos de la oficina de patente –dependencia de la Secretaría llamada hoy de Comercio y Fomento Industrial y en el pasado de Economía Nacional, de Patrimonio Nacional, de patrimonio y Fomento Industrial, sucesivamente– se realiza a través del juicio constitucional de garantía o juicio de amparo.

² Dicha relación corresponde fundamentalmente a la selección hecha por el profesor David Rangel Medina de los casos que el distinguido jurista mexicano presenta en los cursos que viene impartiendo en distintas instituciones mexicanas desde la fundación de la cátedra en el año de 1974, hasta la fecha. El autor tuvo noticia de esos casos, primero como alumno del profesor Rangel Medina y después como profesor adjunto de la cátedra del profesor Rangel Medina. Ello, lo mismo que el acceso a los archivos del profesor Rangel Medina, ha permitido al autor presentar esta selección de casos concluidos sobre usurpación de patentes. Dicho sea de paso, fue el conocimiento de estos casos en la cátedra que imparte el profesor Rangel Medina –particularmente de los casos Vázquez Glumer y General Tire–, lo intrincado de los mismos, y las complejas y variadas cuestiones que esos pleitos involucran, lo que provocó la afición del autor por los temas que aquí se tratan. El autor deja constancia de su filial gratitud a don David Rangel Medina por su ayuda en el diseño de este trabajo. El autor también deja constancia de su agradecimiento a su colega el profesor Alfredo Rangel Ortiz por la ayuda que de él recibió en la recopilación de otros materiales referentes a los temas aquí se tratan.

Las sentencias de los jueces de distrito ponen fin a la primera instancia, en tanto que son las pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación –hasta el año de 1968– y posteriormente por los Tribunales Colegiados de Circuito –como ocurre todavía a la fecha– las que resuelven el recurso de revisión que en segunda y última instancia se interpone contra el fallo de los jueces de distrito.

Por razones de espacio y dado el equilibrio que han de guardar el trato que se dé a las diferentes partes que componen este trabajo, se ha hecho una selección de las opiniones elaboradas por esos tribunales federales, a partir de que versan sobre algunos de los principales institutos concernientes con las patentes.

2. NARRACIÓN EJEMPLIFICATIVA DE RECLAMACIONES POR INVASIÓN DE DERECHOS DE PATENTE

En la primera parte de este trabajo se presenta una relación de juicios alusivos a temas que se estiman representativos, aunque sólo sea en parte, de distintas situaciones referidas a usurpación de patentes. Dicha relación corresponde a los siguientes negocios:

- Gustavo Vázquez Glumer vs. General Motors de México, S.A. de C.V.
- General Tire vs Cía Hulera el Centenario, S.A. y otras.
- David Kahn Inc. vs. Artefactos Metálicos Mc Gregor, S.A. y otros.
- The Dow Chemical Company vs Fotograbadores, S.A. y otros.
- Ramón Mogyoros vs. Compañía Singer de Máquinas de Coser y Singer Mexicana

3. GUSTAVO VÁZQUEZ GLUMER VS. GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Gustavo Vázquez Glumer solicitó del Departamento de la Propiedad Industrial la declaración de invasión de derechos de la patente 40461³ de su propiedad, en contra de General Motors de México, S.A. de C.V. por haber lanzado al mercado modelos de automóvil importados de la empresa norteamericana General Motors Corporation, para ponerlos en el comercio de México, para lo cual presentó como prueba 15 fotografías de dichos vehículos.

La empresa demandada contestó dicha demanda de invasión alegando que las defensas empleadas por la empresa norteamericana fabricante de los automóviles, armados en México, están amparadas por patentes extranjeras expedidas con anteriori-

³ SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA NACIONAL, Gaceta de la Propiedad Industrial, Año XII, número 9, 10, 11, y 12 correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1940, Talleres Gráficos de la Nación, p. 1069.

dad a la fecha legal de la patente 40461. También hizo notar la diferencia entre las defensas de los automóviles armados en México y lo armado por la patente mexicana, hechos que se comprobaron mediante una visita de inspección a la planta ensambladora.

El asunto fue resuelto decretándose la invasión parcial de la patente por cuanto que las defensas de los automóviles son deslizables dentro de la carrocería que cubre parte de ellas.

Siguiendo la vía establecida en la ley de patente de 1928, aplicable al caso, la empresa demandada interpuso recurso revocatorio federal ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, ante quien se rindieron pruebas documentales y de inspección ocular para determinar que las defensas de los automóviles involucrados eran rígidas y no deslizables. También se rindieron pruebas de peritos para demostrar la diferencia de los sistemas de defensa utilizados y el patentado. Además se comprobó que el tipo de defensas impugnado era el mismo que se venía usando con cinco años de anterioridad a la fecha legal de la patente. No obstante, el Juez confirmó la declaración administrativa de invasión.

Contra dicho fallo General Motors apeló ante el Tribunal del Primer Circuito, a cuya apelación se adhirió el dueño de la patente para que la sentencia quedara sin efectos por haber operado la caducidad de la instancia, pero el Magistrado resolvió en cuanto al fondo y revocó la sentencia tomando en cuenta el dictamen de los tres expertos, incluyendo el de la oficina de Patentes, por estimar que lo rigurosamente legal está en convenir en que no hubo invasión, debiendo desaparecer la declaración que resolvió lo contrario.

El dueño de la patente recurrió en amparo la sentencia del Tribunal de Circuito, por lo que la Suprema Corte de Justicia al dictar sentencia en la última instancia, sin entrar al fondo del negocio, decretó la caducidad del juicio.

Satisfecho el requisito de procedibilidad establecido por la ley de patentes vigente, el dueño de la patente formuló querrela ante el Ministerio Público Federal en contra de General Motors de México y quienes resulten responsables por el delito de invasión de patente consistente en importar con un fin industrial o comercial automóviles con defensas deslizables dentro de la carrocería. Practicadas todas las diligencias que estimó conducentes la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría resolvió que "el Ministerio Público Federal se abstiene en definitiva de ejercitar la acción penal por encontrarse extinguida por prescripción", con cuyo criterio estuvo de acuerdo el Procurador. Sin embargo, el dueño de la patente alegó la improcedencia de la prescripción de la acción penal por tratarse de un delito continuo.

Un nuevo estudio del asunto apoyado en diligencia de inspección ocular en las que se hizo constar que las defensas delantera y trasera de los automóviles están sostenidas por brazos rígidos y asegurados por medio de tornillos, condujo a un Agente

del Ministerio Público Federal especial, al Subprocurador y al propio Procurador, a dictar una nueva resolución conforme a la cual el Ministerio Público se abstuvo en definitiva de ejercitar acción penal en la averiguación instruida en contra de General Motors por los delitos investigados.

A pesar de haberse archivado el expediente, la oficina de patente notificó al Procurador la misma declaración de invasión originalmente dictada; pero con apoyo en las dos decisiones precedentemente pronunciadas por el Ministerio Público, se resolvió no abrir una nueva investigación penal. Pese a lo cual, la Procuraduría contrarió sus anteriores determinaciones de carácter definitivo consignó la nueva averiguación ante un Juez de Distrito en Materia Penal, ejercitando acción penal en contra del Gerente de la empresa mexicana, quien fue declarado sujeto a proceso; además se dictó el aseguramiento de los vehículos y se clausuró la negociación armadora de los mismos durante cuatro semanas.

Independientemente de esta controversia por la invasión de la patente, tanto General Motors como la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles, demandaron por separado, la nulidad de la patente, la cual en un caso fue negada y en otro fue decretada, razón por la cual prosiguieron los correspondientes litigios ante los tribunales, sin que se llegara a dictar sentencia definitiva en los mismos, debido a un arreglo extrajudicial al que llegaron las partes después de veinte años del complicado litigio.

4. GENERAL TIRE VS. CÍA HULERA EL CENTENARIO, S.A. Y OTRAS

The General Tire & Rubber Company titular de la patente mexicana Número 51846⁴ demandó la invasión de derechos de exclusividad de dicho invento en contra de Cía. Hulera El Centenario, S.A., Compañía Hulera Goodyear-Oxo, S.A. y U.S. Rubber Mexicana, S.A., acusándolas de utilizar en la fabricación de llantas para automóviles el procedimiento y el producto amparado por dicha patente. Para comprobar tales hechos se practicaron visitas de inspección en las plantas de las demandadas.

Cada una de las reclamaciones se presentó por separado y cada empresa demandada le fue notificada la demanda de usurpación de patente. Por esta razón también en lo individual y por separado cada una de las citadas compañías mexicanas contestó las reclamaciones coincidiendo las tres en admitir como un hecho cierto la fabricación de las llantas con las características señaladas por el General Tire, pero negando que con ello infringieran la patente 51846, ya que con anticipación a la fecha legal de la patente venían utilizando el mismo método, los mismos ingredientes y la misma materia prima, así como el producto característico de la invención patentada. Con ésta argumentación y las pruebas

⁴ SECRETARÍA DE ECONOMÍA, Gaceta de la Propiedad Industrial, Febrero 1952, p. 238.

para comprobarla, formularon su defensa con base en la disposición legal según la cual la patente no produce efectos en contra de quien hubiera puesto en práctica el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Es decir, alegaron como defensa la ineficacia de la patente 51846 en su contra porque para la fecha de ésta las empresas demandadas ya venían explotando industrial y comercialmente el mismo invento. También sostuvieron que independientemente de tal excepción esa misma característica era una causal de nulidad de la patente, por lo que solicitaron de la Oficina de Patente aplazar el dictado de la decisión en la controversia de la usurpación hasta que no hubiera sido resuelta la nulidad.

Las tres empresas demandadas nombraron un representante común y solicitaron la acumulación de los tres juicios administrativos. En vía de reconvencción y lograda la suspensión del juicio de invasión promovieron la nulidad de la patente alegando falta de novedad porque la invención ya había sido conocida por explotación en el extranjero realizada antes de su fecha legal. La prueba que acreditó tal hecho consistió en la declaración testimonial de varios soldados alemanes hechos prisioneros por los aliados, quienes ante autoridades judiciales de Inglaterra sostuvieron que, como técnico en la fabricación de llantas para los aviones de combate, tanto en su país como en donde estaban confinados, utilizaron el procedimiento y los ingredientes descritos en la patente mexicana para fabricar las llantas con la dureza y durabilidad proclamadas como propiedades resultantes del empleo del invento patentado.

La compleja controversia quedó pues, planteada así:

- Parte actora en el juicio de invasión de derechos de patente: The General Tire & Rubber Company.
- Partes demandadas en dicho juicio: Compañía Hulera El Centenario, S.A. (Firestone), Compañía Hulera Goodyear-Oxo, S.A. y U.S. Rubber Mexicana, S.A. (U.S. Royal).
- Actores en el juicio de nulidad de la patente: Compañía Hulera El Centenario, S.A. (Firestone), compañía Hulera Goodyear-Oxo, S.A. y U.S. Rubber Mexicana, S.A. (U.S. Royal).

La Oficina de patentes mexicana⁵ decidió todas las controversias así: en primer término y teniendo en cuenta la fecha en que fue solicitada la patente así como las pruebas que demostraron que su invento ya había sido conocido con anterioridad a esa fecha, por su explotación en el extranjero, decretó la nulidad de la patente. En segundo término negó la declaración de invasión. Sostuvo que al quedar establecida la nulidad de la patente ésta nunca produjo efectos legales y por consiguiente no pudo haber sido infringida por las compañías acusadas de invasión de derechos, independientemente de

⁵ Por resolución número 112 de 13 de noviembre de 1964.

que con las pruebas de inspección ofrecidas por la titular de la patente y con la propia confesión de las demandas se hubiera acreditado el empleo de la supuesta invasión.

Contra la doble decisión de la Oficina de Patente, General Tire promovió juicio de amparo⁶ ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, quien dictó sentencia negando el amparo.⁷ En contra de esta sentencia General Tire interpuso recurso de revisión⁸ ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, el cual, por unanimidad de votos de los tres magistrados confirmó la negativa del amparo solicitado contra la Oficina de patente, al dictar sentencia definitiva.⁹

El estudio de este litigio revela varios fenómenos que conviene destacar: por un lado, la táctica aconsejable a seguir por el presunto usurpador, consistente en el análisis del historial de la patente para determinar la existencia de algún punto vulnerable del título de la patente; las investigaciones que deben practicarse orientadas a determinar la falta de novedad de la invención; la preparación del material probatorio idóneo; las formalidades procesales para dar fuerza probatoria a los elementos seleccionados; la práctica de las diligencias de inspección, etc.

Habiendo quedado firme la sentencia mexicana se les hizo saber el sentido de la decisión de las autoridades mexicanas a varios abogados que representaban a la defensa en el juicio de invasión en otros países de América y Europa. Cuando dichos abogados tuvieron conocimiento de la decisión de las autoridades mexicanas, solicitaron al abogado mexicano responsable de la defensa en el juicio de invasión una copia certificada de la sentencia mexicana para ser utilizada en otros países en los que la General Tire & Rubber Company había iniciado reclamaciones similares a las que presentó en México contra las subsidiarias de Firestone, Goodyear y U.S. Royal y en los que se ventilaban controversias similares. Aunque la decisión mexicana tiene un alcance territorial limitado a México, se tiene conocimiento que la sentencia mexicana sirvió como un antecedente de gran valor en los fallos que se dictaron en otros países, en los que las reclamaciones presentadas por General Tire tampoco prosperaron. Es el caso de Francia,¹⁰ de Suiza y de Brasil.¹¹ Ello confirma, entre otras cosas, el carácter universal que tiene la novedad en los juicios de usurpación de patente como los que se ventilaron en distintos países en la década de los años sesenta, ante las demandas presentadas por la General Tire en contra de los usuarios de un producto y un procedimiento amparado por una patente

⁶ Juicio de amparo 15/65. Juez de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.

⁷ Sentencia de 4 de julio de 1967.

⁸ 459/69 Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

⁹ Sentencia del 29 de noviembre de 1971 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

¹⁰ en donde la defensa estuvo a cargo del abogado Paul Mathély, autor de la obra "*Le droit français des brevets d'invention*", *Journal des notaires et des avocats* 6, rue de Mozieres, Paris (6e).

¹¹ Informe proporcionado al autor por el profesor David Rangel Medina, abogado de la defensa en el juicio de invasión en México.

que carecía de novedad. Asimismo, la decisión de las autoridades mexicanas pone de manifiesto el principio estudiado en páginas anteriores de acuerdo con el cual, cuando el material reivindicado en una patente de invención ha sido sustraído del dominio público, debe ponerse un correctivo a esa situación a los fines que productos y procedimientos como los involucrados en el caso General Tire, regresen al dominio público siempre que el dueño de la patente intente hacer efectivo el derecho al uso exclusivo conferido en circunstancias como las que aquí se han examinado.

5. DAVID KAHN INC. VS. ARTEFACTOS METÁLICOS MC GREGOR, S.A. Y OTROS

Por considerar invadidos los derechos de exclusividad derivados de las patentes 60864¹² y 61078¹³ de su propiedad, David Kahn, Inc., demandó ante la Oficina de Patentes la declaración de invasión en contra de Artefactos Metálicos McGregor, S.A., Venus Continental, S.A. y Struck y Cia., S.a. Venus Continental S.A. contrademandó la nulidad de ambas patentes.

La múltiple y compleja controversia fue resuelta por la Oficina de Patente sin entrar al estudio de fondos de las demandas de invasión ni de las peticiones de nulidad de las patentes, ya que por una parte estableció, *oficiosamente*, que el apoderado de David Kahn Inc. había carecido de personalidad para representarla en los procedimientos de declaración de invasión de los derechos conferidos por las patentes 60864 y 61078 y, por otra, que David Kahn Inc., no fue debidamente emplazada en los procedimientos de nulidad de las citadas patentes.

De esta forma, sin haber lugar a resolver en cuanto al fondo, se dejaron a salvo los derechos que pudiera tener David Kahn Inc., para que los dedujera con los requisitos legales adecuados. Asimismo, sin decidir en cuanto a lo pedido en las demandas de nulidad, también se dejaron a salvo los derechos que pudiera tener Venus Continental para deducirlos con los requisitos legales correspondientes.

Tanto la propietaria de la patente como las empresas acusadas de invadir los derechos de la misma, se inconformaron contra dichas resoluciones de la Oficina de Patentes mediante *sendos juicios de amparo* promovidos ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.¹⁴

¹² SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Septiembre de 1959, p. 1432.

¹³ SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Octubre de 1959, p. 1619.

¹⁴ Juicio de amparo 163/63, Juicio de amparo 164/63 y Juicio de amparo 165/63.

El juez concedió el amparo a David Kahn revocando la opinión de la Oficina de Patentes y contra dicha sentencia la Oficina de Patente y Venus Continental interpusieron recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictó el *sobreseimiento* de los juicios.¹⁵

6. THE DOW CHEMICAL COMPANY VS. FOTOGRAFADORES UNIDOS, S.A. Y OTROS

Los propietarios de la patente 61615¹⁶ otorgada para un proceso y método de grabado, demandaron la declaración de invasión de derechos en contra de Fotógrafadores Unidos, S.A. y Servicios gráficos, S.A., de la ciudad de Monterrey;; Fotógráfico Mariscal, S.A. de Guadalajara; Novaro Editores e Impresores, S.A. de Naucalpan y Fotozinc, S.A., Editorial de los Estados, S.A., Fotógrafadores y Fotógrafadores Unidos, S.A. y Roberto García y Aurea Villegas, todos de la ciudad de México.

Algunos de dichos demandados alegaron la falta de validez de la patente pero sin promover formalmente la acción de nulidad. Antes de ser dictada la resolución por la Oficina de Patentes en los juicios de invasión, las controversias concluyeron mediante la concesión de licencias contractuales de explotación de la patente de Dow Chemical Company.

Dado el uso generalizado de la invención por otras empresas, los correspondientes litigios se evitar por haberse otorgado licencias de explotación de la patente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Compañía Editorial la Opinión, S.A., de Torreón; Fotógráfico Rowval, Fotógráfico Luis Romo, Ester Escobar Valenzuela, Nacional Grabadora, S.A., Tostado Grabador, S.A., Fotógrafadores, S.A. y Moore Business Forms de México, S.A.

7. RAMÓN MOGYOROS VS. COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS DE COSER Y SINGER MEXICANA, S.A.

El titular de la patente 57464¹⁷ solicitó la declaración administrativa de invasión de derechos contra la Compañía Singer de Máquinas de Coser, quien dentro del plazo que le fue señalado dio contestación a la demanda y presentó prueba para acreditar: a) que no fabrica, ni comercia, ni usa, ni importa las licuadoras a que se refiere la patente 57464; b) que se limita a vender bajo su marca SINGER licuadoras que son producidas por Izetta,

¹⁵ Tocas 3913/63 y 4028/63.

¹⁶ SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Gaceta de la Propiedad Industrial, México, Febrero de 1960, p. 175.

¹⁷ SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, México, Febrero de 1957, p. 192.

S.A. para Singer Mexicana, S.A; c) que la licuadora marca MOGSA que fabrica y vende el titular de la patente 57464 al amparo de la misma, no contiene la indicación de que tal producto está patentado, ni el número ni la fecha de la patente, por lo que la omisión de tal leyenda obligatoria priva al propietario de la patente del ejercicio de acciones civiles y penales contra supuestos o reales infractores¹⁸ y d) que opone la excepción de invalidez de la patente.

Para éste último efecto la parte acusada de usurpación, Compañía Singer de Máquinas de Coser, por vía separada reconvino y contrademandó la declaración de nulidad de la patente 574764 alegando y comprobando que el invento por ella protegido ya estaba en el dominio público a la fecha de presentación de la solicitud respectiva, porque con anterioridad aparecía incluido en patentes extranjeras; porque antes de dicha fecha legal la invención había recibido por medio de publicaciones impresas una publicidad que permitió ejecutarla y porque también con anticipación a su fecha legal el invento había sido explotado industrial y comercialmente en México y en Estados Unidos.

Esta acción de nulidad también fue promovida a nombre de Singer Mexicana, S.A. de C.V. La Oficina de Patentes declaró la nulidad habiendo quedado firme su resolución por no haber sido recurrida.

8. COMENTARIO FINAL SOBRE LA USURPACIÓN DE PATENTES EN LA PRÁCTICA

El desenlace final de un pleito de usurpación de patentes puede consistir en una sentencia por virtud de la cual se declara lo innecesario e improcedente del estudio del fondo del asunto por razón de haberse decretado la nulidad de la patente base de la acción, ya sea por razones sustantivas, como ocurrió en el caso General Tire, o de carácter técnico, como ocurrió en el negocio que involucraba a David Kahn, Inc. como actor. El pleito también puede tener como desenlace final un acuerdo extrajudicial consistente en el otorgamiento de una licencia contractual. Así ocurrieron las cosas en el caso Dow Chemical. Dichos casos ponen de manifiesto que, en la vida real, el desenlace de un pleito sobre usurpación de patente no siempre es el de una sentencia definitiva en la que se estudian a fondo las complejas cuestiones que se plantean en este tipo de litigios. Sea como fuere, el hecho es que para llegar a una resolución definitiva que ponga fin al pleito, en la mayoría de los casos, la resolución habrá estado precedida del estudio de otros temas relacionados con la controversia, como se ilustra -al menos parcialmente- en las sentencias dictadas por las autoridades judiciales que paso a comentar.

¹⁸ La leyenda obligatoria que preveían tanto la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 como la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 en los artículos 70 y 49 respectivamente, ha sido eliminada del texto de la Ley de 1991.

9. LA USURPACIÓN DE PATENTES Y LA JURISPRUDENCIA

La investigación practicada por el autor revela que, en la práctica mexicana, se ha publicado un número limitado de sentencias ejecutoriadas sobre temas relacionados con patentes. Por lo mismo, el número de sentencias ejecutoriadas publicadas en materia de usurpación o invasión de patentes es igualmente reducido. Desde luego, que el número de sentencias publicadas nunca corresponde al número de sentencias realmente dictadas sobre un tema determinado. Sea como fuere, el hecho es que la práctica cotidiana muestra que el número de sentencias no publicadas es igualmente reducido. Por lo mismo, las sentencias dictadas por los tribunales mexicanos en materia de usurpación de patentes también es muy reducido.

La valoración sobre el limitado número de sentencias publicadas en materia de patentes en general y de usurpación de patentes en particular implica, claro está una comparación en relación con la producción de material jurisprudencial en otras disciplinas afines del Derecho intelectual. Si lo que se tiene en mente son ejecutorias en materia de marcas, el investigador, el consultor y el litigante observarán que el número de sentencias dictadas es muy superior al de patente. Es cambio, si el material a investigar corresponde a los derechos autorales, la investigación mostrará que la existencia de precedentes en tema autorales es mucho menor que la que se ha producido en materia de patentes.

El hecho es que de la totalidad de los materiales investigados por el autor en lo relativo a temas vinculados con la usurpación o invasión de patente, el autor detectó la existencia de veintinueve tesis únicamente. De esas veintinueve tesis, aproximadamente una tercera parte trata de modo directo el tema de la usurpación de patentes; las otras dos terceras partes están destinadas a temas que, sin tratar de modo directo y específico la usurpación, tienen un impacto directo en temas de usurpación. Es el caso de otras figuras relacionadas con la usurpación de patentes, como son la caducidad, la novedad, la nulidad, la explotación, la prueba y la patentabilidad. Es precisamente este criterio el que se ha utilizado para clasificar las veintinueve tesis sobre invasión de patente, cuyo texto se presenta al lector a continuación, junto con el comentario del autor.

10. USURPACIÓN O INVASIÓN DE PATENTES

De la totalidad de sentencias dictadas en torno a temas sustantivos del Derecho de patentes ocupan lugar especial las que desde la década de los años treinta de este siglo se han venido dictando por los tribunales mexicanos. Es en esa época –durante la vigencia de la ley de patente de 1928– cuando se tiene noticia de los primeros fallos publicados en materia de usurpación de patentes. Las investigaciones practicadas en relación con materiales jurisprudenciales publicados en nuestro país no muestran la existencia de sentencias dictadas con anterioridad. A continuación se reproduce el texto

de once sentencias relacionadas de modo directo con el tema de la usurpación de patente, seguido del comentario del autor.

11. SENTENCIA DE 30 DE MARZO DE 1989

"PATENTE, CADUCIDAD DE LA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EXISTA. SI SE DENUNCIA UNA CONDUCTA ILÍCITA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE EXAMINAR ÉSTA. Independientemente de que haya operado la caducidad de determinada patente, esto no es factor legal que impida a la autoridad administrativa a examinar la denuncia de una posible conducta ilícita realizada durante la vigencia de la misma ya que dicha caducidad produce efectos distintos de tal conducta, pues a través de aquélla lo que se afecta son los derechos de propiedad de la patente en relación a su explotación, impidiendo al titular obtener más beneficio de los consignados en la ley de la materia y la posible conducta ilícita pudo haberle causado un perjuicio, el cual debe ser resarcido en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la legislación sobre propiedad industrial, transferencia de tecnología e inversiones extranjeras; por tanto, debe considerarse que el quejoso conserva su legitimación *ad causam* y por lo mismo es inquestionable que la autoridad en comento debe examinar el fondo del asunto planteado."¹⁹

Comentario a la sentencia de 30 de marzo de 1989. La tesis anterior se podría identificar como: OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE ENTRAR AL FONDO DE UN ASUNTO SOBRE USURPACIÓN DE PATENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA PATENTE HAYA CADUCADO.

El tema tratado en esta tesis es de importancia, pues de condicionarse el estudio de un negocio sobre invasión de patente al hecho que la patente estuviese vigente al momento de resolver una controversia sobre la invasión o no invasión de la patente, no tendría sentido ni práctico ni jurídico el otorgamiento de una patente. Si las cosas fueran de otra forma, bastaría con recurrir a las técnicas que la legislación procesal pone a disposición de todo litigante, a los efectos de diferir el estudio sobre el fondo del negocio hasta un momento posterior al de la terminación de su vigencia por razones distintas a

¹⁹ Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 8A

Tomo: III SEGUNDA PARTE-2.

Tesis: 113.

Página: 522.

Clave: TCO14113 ADM

Amparo en Revisión 414/89.- Lucas Lisaur.- 30 de marzo de 1989.- Unanimidad de Votos.

Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.- Secretaria: Elsa Fernández Martínez.

la nulidad de la patente. Es claro que, habiéndose declarado la nulidad de una patente, no existe necesidad de entrar al fondo del asunto, concretamente en los casos en los que la sentencia por virtud de la cual se declara la nulidad, tiene el efecto de regresar al dominio público algo que de origen pertenecía al dominio público y no al dominio particular de persona alguna. Esta situación se presenta con claridad en los casos que involucran ataques a la patente presuntamente usurpada por razones tales como falta de novedad. La sentencia de 30 de marzo de 1989 deja claro que, independientemente que haya caducado una patente por cualquier razón durante la tramitación del pleito, ello no debe dar lugar a la postura cómoda y ligera consistente en la abstención por parte de la autoridad de entrar al fondo del negocio sobre el tema específico de la usurpación o invasión de la patente. En definitiva, la sentencia de 30 de marzo de 1989 deja claro que es el momento de la vigencia de la patente al que hay que atender cuando en cualquier otro momento, que puede ser posterior, se cuestiona el tema sobre si la patente fue o no usurpada por actividades realizadas por parte de un tercero. Los principios de esta tesis jurisprudencial tienen plena vigencia en nuestros días.

12. SENTENCIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1975

"PATENTES, INVASIÓN DE, CRITERIO PARA DECLARARLA. No basta que se compruebe la semejanza de ciertos elementos del aparato del supuesto invasor con los del protegido por la patente, sino que es necesario además, que dichos elementos reúnan exactamente las características que ampara la patente en cuestión, para que pueda declararse que existe invasión a la misma, máxime cuando de la comparación de ambos mecanismo resultan más diferencias que similitudes."²⁰

Comentario a la sentencia de 25 de septiembre de 1975. El criterio sostenido por el tribunal mexicano en la sentencia de 25 de septiembre de 1975, confirma la noción clásica en el Derecho de patentes que entiende que el papel de las reivindicaciones es determinar el invento patentado y delimitar el alcance del derecho. En la sentencia de 25 de septiembre de 1975 aún no aparecen otros criterios válidos para la determinación sobre si en la realidad se han manifestado o no situaciones de usurpación de patente; específicamente, los criterios de la teoría de los equivalentes, de acuerdo con la cual es

²⁰ Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuentes: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 7A.

Volúmen: 81

Página: 61.

Amparo en Revisión 473/75 Convertidora Mexicana de Plásticos, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 1975. Unanimidad de Votos. Ponente: Angel Suárez Torres.

posible que una patente sea usurpada aunque no exista una reproducción literal del material reivindicado.²¹

13. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1975

"PATENTES. INTERÉS JURÍDICO. No puede negarse interés jurídico para promover una demanda administrativa de nulidad de una parte, en términos del artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial (de 1942) a aquella personas contra la cual se ha promovido una diversa demanda de declaración de invasión de la propia patente, en términos del artículo 84 pues resulta manifiesto que la persona que elabora o fabrica un artículo que se dice invade una patente puede sufrir un perjuicio legal con la declaración relativa si llegase a dictarse y se le priva indebidamente del derecho de fabricar su producto, si la patente que se dice inválida está afectada de nulidad."²²

Comentario a la sentencia de 25 de noviembre de 1975. Tesis que confirma el derecho del demandado por la supuesta usurpación de una patente a iniciar los procedimientos

²¹ En el medio mexicano no se ha desarrollado una doctrina similar a la que en Estados Unidos se conoce como la teoría de los equivalentes—o a lo que en España el profesor José Antonio Gómez Segade también ha identificado como "el uso equivalente"—, que entiende que aun en la ausencia de una reproducción literal y exacta del material reivindicado, la patente ha sido usurpada cuando entre el material reivindicado y el reproducido sin autorización, existen elementos comunes en cuanto a función, modo y resultado (function, manner and result).

Véase el comentario a la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 29 de abril de 1986 en Gómez Segade José Antonio, "La violación de la patente por un uso equivalente", Cuadernos de Jurisprudencia, Un lustro de Propiedad industrial, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Barcelona 1993, pp. (2) 7 y ss. Desde la perspectiva norteamericana, el tema de la teoría del uso equivalente se trata en MOORHEAD Sean T., "The doctrine of equivalents; rarely actionable non-literal infringement or the second prong of patent infringement charges?", Ohio State Law Journal, November 1992, 53, N. 5, pp. 1421-1449; WAWRZYŃIAK Richard E., "Proving patent infringement under the doctrine of equivalents: the specific evidentiary requirements for getting to the jury", Missouri Law Review, Fall 1990, 55 N.4, pp. 1105-1121.; SMITH Gregory J., "The Federal Circuit's modern doctrine of equivalents in patent infringement", Santa Clara Law Review, Fall 1989, 29 N.4, pp. 901-929; KATZ Paul N., "The Federal Circuit's, in determining whether patent infringement exists, is divided over whether to utilize "as-a-whole" or "element-by-element" analysis when applying the doctrine of equivalents", South Texas Law Review, July 1989, 30 N. 3, pp. 441-463.; LAU Emily, "The test for patent infringement under the doctrine of equivalents after Penwalt v. Durand-Wayland", Indiana Law Review, Summer 1989, 22, N. 3, pp. 849-879; GALLIANI William S., "Patent Infringement amidst rapidly evolving technologies: new equivalents, the doctrine of equivalents and the reverse doctrine of equivalents", Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, March 1990, 6, N. 1, pp. 75-102; EDGINGTON Thomas J., "Application of the doctrine of equivalents to patent infringement cases: a patent practitioners dilemma", Duquesne Law Review, Fall 1990, 29 N.1., pp. 91-107.

²² Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuentes: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 7A

Volúmen 83

Página: 51

Amparo en Revisión 547/75 Rexal Drug Chemical Company. 25 de noviembre de 1975.

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

legales tendientes a obtener la nulidad de la patente supuestamente usurpada, de encontrarse que existen vicios durante la tramitación de la patente."

14. SENTENCIA DE 31 DE MARZO DE 1977

"PATENTES. LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA POR EL DUEÑO DE UNA NO PUEDE PRESUMIRSE. Como la persona moral es distinta jurídicamente de la persona física que la representa y por lo mismo sus intereses pueden ser diversos y aún contrarios, no puede presumirse un acto jurídico que, como la autorización que da una a la otra para la explotación de una patente, debe constar expresamente, no obstante que el propietario de la invención sea al mismo tiempo el administrador único y principal accionista de la empresa."²³

Comentario a la sentencia de 31 de marzo de 1977. Tesis confirmatoria de la noción que entiende que la autorización para explotar una patente debe ser expresa y por tanto no puede presumir el otorgamiento de dicha autorización.

Efectivamente, en la vida real pueden producirse situaciones en las que el demandado por la presunta usurpación de una patente alegue contar con una autorización implícita para explotar el invento patentado en cualquiera de las manifestaciones que una invención puede ser explotada. La tesis deja claro que si un tercero realiza cualquiera de los actos constitutivos de usurpación de patente como han sido expuestos en páginas anteriores, y si tales actividades se realizan sin la autorización expresa de quien está facultado para ello, esto es, del dueño de la patente, la realización de dichas conductas debe estimarse ilícita, sin que pueda alegarse válidamente que la puesta en práctica de los actos constitutivos de usurpación estuvo implícitamente autorizada. Sostuvo indiscriminadamente lo contrario equivaldría a poner a disposición del usurpador de una patente una excelente defensa en casos que de ninguna manera se justifican. Por tanto, se estima que la tesis de 31 de marzo de 1977 contiene un criterio jurídico equilibrado.

²³ Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 7A.

Volúmen: 97-102.

Página 182.

Amparo en Revisión 593/76. Plásticos Universo, S.A. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres.

15. SENTENCIA DE 3 DE JULIO DE 1980

"PATENTES, INVASIÓN DE. EL AMPARO NO ES EL MEDIO IDONEO PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA. De una correcta interpretación de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo fue instituido como un sistema de protección a los particulares, contra actos de autoridad que violen garantías individuales. Ahora bien, las facultades del poder judicial de la Federación en materia de amparo, deben limitarse a la constatación de la existencia o inexistencia de violaciones de garantías, en la medida en que carece de atribuciones para actuar como autoridad ordinaria, resolviendo, de origen, cuestiones cuyo conocimiento compete a diversos órganos estatales; por lo anterior, en los casos en que, para determinar si existe o no violación de garantías resolver una controversia cuya decisión compete a una autoridad ordinaria, el juicio de amparo resulta improcedente, pues no es éste el medio idóneo para resolver conflictos jurídicos declarando a quien corresponde el derecho controvertido, si esta controversia no ha sido previamente resuelta por el órgano correspondiente. Admitir lo contrario, implicaría la aceptación de una indebida sustitución del poder judicial de la Federación en facultades que corresponden a las autoridades ordinarias. Por tanto, si para poder definir si los actos que se reclaman resultan o no violatorios de garantías, es indispensable precisar si a su vez, con la actuación de las responsables, se están invadiendo o no los derechos de una patente; y esta situación, que se encuentra controvertida, aún no ha sido dirimida por el órgano competente, de llegar a dictar sentencia de fondo, el tribunal de amparo se estaría atribuyendo facultades que originalmente corresponden a la Secretaría de Comercio en términos de los artículos 192, 210, 211, 213 y demás relativos de la Ley de Invenciones y Marcas. en estas condiciones, el juicio de garantías resulta improcedente, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 193 y 107 Constitucionales.²⁴

Comentario a la sentencia de 3 de julio de 1980. En efecto, para que el juez de amparo esté en condiciones de revisar la constitucionalidad de un acto de la autoridad ordinaria, concretamente un acto relacionado con el tema sobre si una patente está siendo usurpada, es necesario que la controversia sobre el tema de la usurpación haya sido previamente resuelta por el órgano correspondiente, como se hace notar en la sentencia de 3 de julio de 1980. Las cosas deben ocurrir de esa forma para que en, su momento, el juez de

²⁴ Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia; Tribunal Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca: 7A

Volúmen: 139-144

Página 111

Amparo en Revisión 445/80. Pedro Solórzano Ochoa. 3 de julio de 1980. Unanimidad de votos.

Ponente: Carlos de Silva Nava.

amparo revise la constitucionalidad de las actuaciones de la autoridad ordinaria. Si las consideraciones involucradas son de orden técnico, es pertinente que cualquiera de las partes promueva prueba pericial para ilustrar al juez, proporcionándole elementos que le sirvan para enjuiciar la resolución reclamada a fin de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución según que contenga o no una correcta aplicación de los preceptos de la materia. En la sentencia de 17 de julio de 1967 la segunda sala de la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre el tema de la prueba pericial. Tanto el criterio de la sentencia de 3 de julio de 1980 como el de la de 17 de julio de 1967 son de aplicación en asuntos de usurpación. Las razones son las que se exponen con claridad en la sentencia de 17 de julio de 1967.²⁵

16. SENTENCIA DICTADA EN 1985 EN EL NEGOCIO LABORATORIOS LEPETIT

"PATENTES, SOLICITUDES DE DECLARACIÓN DE INVASIÓN DE GARANTÍA DE AUDIENCIA. No es cierto que en el procedimiento administrativo establecido para dilucidar las solicitudes de declaración de invasión de una patente pueda hacerse caso omiso de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 Constitucional. En primer término el artículo 230 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, aun cuando es un tanto deficiente al respecto, establece un procedimiento que interpretado jurídicamente obliga a la autoridad a respetar la garantía de audiencia. Es así como dispone que se fijará un plazo al "presunto invasor de acuerdo con la naturaleza del asunto y con la distancia de la población en que resida, para que ocurra por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado, a enterarse de los comprobantes en que se pretende fundar... la solicitud de declaración formulada en su contra... y para presentar las objeciones y observaciones que considere pertinentes...". Como se advierte fácilmente, en el plazo a que se refiere este precepto no implica la fijación de un término rígido y menos perentorio, sino que lo condiciona a la naturaleza del asunto, lo que en otras palabras quiere decir que es a la autoridad respectiva a quien corresponde fijarlo, pero en estricto apego a la importancia de la controversia y a la mayor o menor conocimiento de la verdad. Tan es así, que el mismo precepto, en su parte final, dispone textualmente lo siguiente: "por su parte, al secretaría podría cerciorarse de la exactitud de cualquier dato que se le ministre o requerir en su caso la comprobación correspondiente". Ahora bien, las prescripciones legales anteriores no otorgarán facultades discrecionales a la Secretaría

²⁵ Sobre el tema de la prueba pericial en el juicio de amparo véase el trabajo del maestro Rangel Medina David, "La prueba pericial en el juicio de amparo contra negativa de patentes", en Revista Mexicana de la propiedad Industrial y Artística, Año 5, No. 9, enero-junio de 1967, pp. 11 y ss. Aún cuando el artículo del profesor Rangel trata de la negativa de patente como acto reclamado en el amparo- y no de actos de invasión o usurpación de patentes- se estima que los criterios que rigen la prueba pericial en el amparo como se explican en el trabajo citado, trátese de un acto reclamado relacionado con negativa de patente o de invasión de patente, son de aplicación a las nociones que trata el tribunal en la tesis de 3 de julio de 1980.

de Industria y Comercio sino que le imponen la conducta a seguir, la cual es la de fijar un plazo suficiente y requerir la comprobación de los datos que se le ministren. Independientemente del contenido e interpretación del artículo 230 de la ley de la materia, cabe subrayar que la garantía de audiencia, por otorgarla un precepto constitucional, se encuentra imperativamente implicada en todo procedimiento, judicial o administrativo, que puede culminar con la privación a alguien de sus posesiones o derechos, y que cuanto más amplia sea la que otorgue una autoridad, mayor será la posibilidad de que las partes comprueben sus derechos y de que la decisión definitiva contenga la verdad.²⁶

Comentario a la sentencia de Laboratorios Lepetit. Particularmente importante es el criterio sostenido por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis que se comenta en relación con el papel de la garantía de audiencia en temas tan complejos como los que tienen que ver con el derecho de patentes en general y en particular sobre los que versan sobre la usurpación de una patente. Ello es especialmente cierto cuando de lo que se trata es que la decisión definitiva contenga la verdad, como lo señala el tribunal.

A propósito de la diligencia y otros procedimientos legales que tienen que ver con la usurpación de un patente y la garantía de audiencia, hay que recordar que además de los procedimientos a que se refiere la sentencia de la Segunda Sala, existen otras instancias en las que es jurídicamente concebible el diferimiento de la garantía de audiencia a un momento posterior al de la ejecución de una medida. Me refiero al caso de la ejecución de providencias precautorias.

Por eso, es importante que cuando en la práctica de todos los días la autoridad deba aplicar alguna providencia precautoria que implique la necesidad de instrumentar alguna de las figuras del tipo de las contenidas en el Capítulo VI del Título Quinto del Código de Procedimientos Civiles del D.F. (artículos 235 a 254), la medida que se aplique con testigos verdaderamente idóneos tal y como lo prevé el artículo 239 del CPCDF, mismo que debe ser puesto a disposición del juez por el peticionario de la medida, en términos de lo dispuesto en el propio artículo 239, CPCDF. Esto es así toda vez que, dada la naturaleza de las providencias precautorias, es claro que la garantía de audiencia no se aplica en un momento anterior a la instrumentación de la misma, pues lo contrario haría absolutamente inútil la institución de las providencias precautorias. En estos casos, la garantía de audiencia se respeta, difiriendo su observancia a un momento posterior al de la instrumentación de la providencia precautorias, lo cual se desprende del texto

²⁶ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 7A

Volúmen LXXIX

Página 28

Sexta Epoca, Tercera Parte:

Vol. LXXIX, pág. 28 R.R. 7408/60 Laboratorio Lepetit de México, S.A. Unanimidad de cuatro votos. Tesis relacionada con jurisprudencia 344/85.

del artículo 250 del CPCDF que establece que "ejecutada la providencia precautoria antes de ser entablada la demanda el que la pidió deberá entablarla dentro de tres días, si el juicio hubiera de seguirse en el lugar en que aquella se dictó. Si debiera seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, uno por cada doscientos kilómetros."

Esto es, que a la ejecución de toda providencia precautoria debe seguir la interposición de una demanda y la substantación de un juicio en el que se observará, desde luego, la garantía de audiencia. Esto último, si lo que se pretende es evitar que la providencia precautoria sea revocada en términos de lo dispuesto en el artículo 251, CPCDF. Como la ejecución de una providencia precautoria implica el diferimiento de la garantía de audiencia a un momento posterior de la puesta en práctica de dicha providencia, además de exigirse al peticionario de la medida que acredite "el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita" en términos de lo dispuesto en el artículo 239, el propio ordenamiento exige el otorgamiento de una fianza por parte del actor, tratándose de medidas como la petición de arraigo (artículo 241, CPCDF).

17. SENTENCIA DE 24 DE AGOSTO DE 1961

"PATENTES. INVASION DE. Si un tercero no probó que determinado producto lo hubiera obtenido por un procedimiento distinto al que empleo quien tiene la marca respectiva (sic) prueba necesariamente que hubiera utilizado el procedimiento empleado por éste. Las anteriores circunstancias, en manera alguna relevan al titular de la obligación que tiene, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de probar los hechos constitutivos de su acción, o sea, de mostrar el uso por parte de tercero del procedimiento que ampara su patente. Por el hecho de que una sentencia no haya tenido por probada la invasión de determinada patente, en manera alguna quiere decir que autorice o permita a personas distintas a que la usufructúen en su provecho, haciendo *nugatorio* el derecho de exclusividad que consagran los artículos 3o y 7o de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942."²⁷

²⁷ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca 6A

Volúmen: I

Página 157

Revisión 3754/57. J.R. Geigy, S.A. 24 de agosto de 1961. Unanimidad de cuatro votos.

Ponente: Francisco Carreño, El tema evocado en esta sentencia mexicana, como fue tratado en la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 25 de junio de 1976, se comenta en el trabajo de FERNANDEZ NOVOA Carlos, "La inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento", Cuadernos de Jurisprudencia. Un lustro de Propiedad Industrial, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Barcelona 1993, pp. (1) 7 y ss.

Comentario a la sentencia de 24 de agosto de 1961. Habiendo escogido el texto inteligible de esta sentencia, como ha sido publicada, procede comentar el criterio de 24 de agosto de 1961. Efectivamente, dicho criterio se opone a la instrumentación de la figura conocida como la inversión de la carga de la prueba según se desprende del texto antes transcrito, mismo que exige al actor probar los hechos constitutivos de su acción. Sobre el particular se llama la atención del lector al capítulo anterior de este trabajo en el que se trató precisamente la inversión de la carga de la prueba y el tema de su compatibilidad o incompatibilidad con la institución que hace valer el tribunal para repudiar la inversión de la carga de la prueba en litigios que involucran la presunta usurpación de una patente de procedimiento. Por las razones ya expuestas y analizadas, el autor difiere de los criterios de la Segunda Sala como fueron pronunciados en la sentencia de 24 de agosto de 1961.

18. SENTENCIA DE 7 DE JULIO DE 1941

"PATENTES, PROCEDIMIENTO CONTRA LA INVASIÓN DE. La ley exige, como un requisito previo para la iniciación de las acciones, cuando se alegue la invasión de una patente la declaración que haga la Secretaría de Economía Nacional por medio del Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del Capítulo 10o de la ley respectiva, es decir, que es indispensable que previamente se prepare la acción por medio de esa declaración que deberá hacerse acerca de la invasión de los derechos que confiere una patente, por que sin este requisito, no es procedente ninguna acción."²⁸

Comentario a la sentencia de 7 de julio de 1941. La sentencia de 7 de julio de 1941 confirma la exigencia contenida en la ley vigente en aquella época, esto es, la Ley de 1928 en la que se introdujo el llamado requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal tratándose de negocios de usurpación de patente. Dicho requisito fue conservado por la Ley de 1942, lo mismo que por la Ley de 1975 y la vigente Ley de 1991. Por tal motivo, las nociones contenidas en la sentencia de 7 de julio de 1941 siguen siendo exigibles para el ejercicio de la acción penal; no así, tratándose de otro tipo de acciones o procedimientos como son las acciones civiles y los procedimientos administrativos en que no existe exigencia alguna como la que se comenta en la sentencia de 7 de julio de 1941.

²⁸ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca 5A

Tomo LXX

Página 293

Colgate Palmolive peet S.A. p. 293. Tomo LXX. 7 de julio de 1941. Tres votos.

19. SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 1939

"PATENTES, VALIDES DE LAS. El hecho de que una patente no haya sido declarada nula durante la vigencia de la ley anterior, no significa que sea válida, de acuerdo con los preceptos contenidos en la misma y el hecho de no haber sido anulada durante su vigencia no puede tener los efectos de una verdadera revalidación o los de hacerla invulnerable, a pesar de haber sido expedida en contravención de los ordenamientos legales en vigor.²⁹

Comentario a la sentencia de 16 de julio de 1939. Fino criterio el sostenido por los hombres de la ley responsables de la sentencia de 16 de julio de 1939 que tiene plena aplicación en nuestros días, lo mismo en instituciones del Derecho de patentes que en otras instituciones vecinas como es el caso de los signos distintivos. La apreciación de los hombres que conformaban la Segunda Sala en 1939 parece particularmente oportuna en nuestros días, pues el ordenamiento del 1991 no incluye como causal de nulidad el hecho que la patente haya sido otorgada en contravención a las disposiciones de la ley de patentes que estuviese vigente en el momento del otorgamiento de la patente cuya validez se desafia. Es claro, como lo exponen con claridad los autores de la sentencia de 16 de julio de 1939, que al hecho que una patente no haya sido declarada nula durante la vigencia de la ley vigente en el momento de su concesión, no puede seguirle efecto alguno que se traduzca en invulnerabilidad, ni mucho menos en la convalidación de algo no susceptible de convalidación. Por lo demás, una la convalidación de una patente, en estas circunstancias, se traduciría en un absurdo jurídico. Por tanto, siempre que la validez de una patente haya de producir cualquier tipo de efecto jurídico, ya sea durante la vigencia del título o con posterioridad, o bien, durante la vigencia de la ley de su concesión o de otra posterior, y la legalidad de tal efecto sea cuestionada, la autoridad que conozca de la reclamación y del desafío correspondientes, deberá entrar al fondo del asunto, para concluir si la patente presuntamente usurpada fue o no concedida conforme a las disposiciones de la ley vigente en el momento de la concesión. De encontrarse que el título fue concedido en violación de dichas disposiciones –muy particularmente de las que versan sobre temas substantivos de patentabilidad, como la novedad– la autoridad que conozca del negocio deberá decretar la nulidad y exonerar al presunto usurpador de una patente que reflejaba la sustracción de cualquier material perteneciente al dominio público a un dominio particular; situación que, como se ha visto, riñe con los principios fundamentales del Derecho de patente. Son de aplicación

²⁹ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca 5A

Tomo IX

Página 1905

Ramírez Ignacio. 16 de julio de 1939. Unanimidad de cinco votos.

a estas situaciones las nociones contenidas en el artículo 8 del Código Civil para el Distrito Federal de acuerdo con las cuales "los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario."

20. SENTENCIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1975

"PATENTES, INVASIÓN DE. CRITERIO PARA DECLARARLA. No basta que se compruebe la semejanza de ciertos elementos del aparato del quejoso con los del protegido por la patente, sino que es necesario además que dichos elementos reúnan exactamente las características que ampara la patente en cuestión para que pueda declararse que existe invasión de la misma, máxima cuando de la comparación de ambos mecanismos resultan más diferencias que similitudes."³⁰

21. SENTENCIA DE DICIEMBRE DE 1958

"PATENTES, INVASIÓN DE DERECHOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de patentes y marcas, las resoluciones que compete dicte a la Secretaría de Economía Nacional sobre la invasión de los derechos que confiere una patente, se formularán desde un punto de vista técnico y esto implica necesariamente una serie de consideraciones de carácter técnico, por virtud de las cuales se determinan las características tanto del artículo que protege la patente invalida como del artículo invasor, para así estar en posibilidad de precisar si éste es igual, substancialmente igual o semejante al que ampara la patente invadida, lo que solo puede lograrse a través de un juicio comparativo que no debe limitarse a declarar lisa y llanamente la igualdad o semejanza, sino que debe señalar las particularidades de orden técnico que demuestran esas igualdades o semejanzas."³¹

Comentario a la sentencia de diciembre de 1958. La evidente diferencia entre el criterio sostenido en esta sentencia y el de la sentencia de 25 de septiembre de 1975 dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito radical

³⁰ Instancia: Tribunales Colegiados de circuito

Fuente: Informe de 1975, Páginas 168 y 169. Amparo en revisión RA 473/75. Convertidora Mexicana de Plásticos, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Luis María Aguilar Morales.

³¹ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca 6A

Tomo XVIII

Página 61

diciembre de 1958.

fundamentalmente en el hecho que la ley vigente en el momento de dictarse la sentencia de diciembre de 1958 daba amplio margen para que la Corte se pronunciara en los términos en que lo hizo en esa oportunidad, incluyendo el hecho que la propia ley de 1942 preveía la posibilidad de que, al momento de cumplirse el requisito sobre la existencia de los hechos constitutivos del delito de usurpación de patentes, la autoridad administrativa expidiera el dictamen correspondiente aunque no estaban presentes circunstancias como las previstas en la sentencia de 25 de septiembre de 1975. La Ley de 1975 cambió las cosas, permitiendo que un juez fallara cómodamente un asunto de usurpación como lo hicieron los magistrados del tercer Tribunal, a la luz de lo dispuesto en la Ley de 1975. Esta es una razón que favorece la despenalización de la propiedad industrial y en particular de las conductas constitutivas de usurpación de patentes, todo lo cual debe permitir a las autoridades civiles y administrativas, que conozcan de los negocios de usurpación de patentes, aplicar e interpretar las normas que tratan sobre esta institución en armonía con las enseñanzas del Derecho comparado en lo que a estos temas se refiere.

22. CADUCIDAD

El papel que juega la caducidad en materia de patentes es trascendental, como se ha visto al tratar las instituciones del Derecho de patentes que afectan de modo directo los negocios sobre usurpación de patentes. Por eso, las partes involucradas en un negocio de usurpación deben revisar si se ha producido o no en la realidad la figura de la caducidad, para verificar si el título de patente en el que se apoya la reclamación está o no en vigor y surtiendo todos sus efectos, pues sólo en este último caso podrá servir de apoyo legal para cualquier reclamación sobre la usurpación de una patente. A continuación se presentan algunos de los criterios que sobre el tema de la caducidad han pronunciado las autoridades judiciales mexicanas y que pueden tener un impacto en asuntos de usurpación o invasión de patentes.

23. SENTENCIA DE 7 DE JUNIO DE 1977

"PATENTES. CADUCIDAD, ERROR EN EL PAGO DE DERECHOS. Es cierto que conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, cuando se dejan de pagar los derechos de una patente dentro de los plazos legales, opera la caducidad de la patente. Pero no hay precepto legal alguno que establezca que cuando el pago se efectúa en tiempo pero con algún error, cualquiera que éste sea, deba operar de todos modos la caducidad de la patente. Así pues, cuando el pago se efectúe con un error en los datos que resulte razonablemente comprobable la única consecuencia será que ese error deberá corregirse, pero de ninguna manera que se declare la caducidad de la patente: para esto no habría fundado legal adecuado. Por otra parte, el que los pagos los reciba la Secretaría de hacienda y las patentes las controle la Secretaría

de Industria y Comercio, es un elemento interno de las dependencias del Poder Ejecutivo, que de ninguna manera puede tener el efecto de hacer irreparables los errores, lo que cada dependencia debe corregir como mejor proceda, de oficio o a petición de parte, según el caso, pero sin que tal división burocrática de funciones pueda privar a los afectados de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales. es decir, los trámites burocráticos deben estar al servicio de la legalidad, y no a la inversa."³²

Comentario a la sentencia de 7 de junio de 1977. La tesis de 7 de junio de 1977 sugiere que no todos los errores de formas son irreparables. Esa sentencia también muestra la simpatía con que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tratan, en este negocio, a los derechos del patentado. Todo indica que el alegato sobre si era susceptible de corrección o no un error como el que se comenta en la ejecutoria, formaba parte de un negocio en el que el dueño de la patente reclamaba a un tercero la usurpación, y que a tal reclamación siguió una excepción en la que el presunto infractor desconoce la vigencia de la patente presuntamente usurpada haciendo valer la caducidad por falta de pago. Esto último, con base en un error de forma detectado en el expediente oficial por el abogado de la defensa. Obsérvese cómo en este caso, el juzgado resolvió el caso con un criterio que en definitiva muestra sus simpatías por el trabajo intelectual, en contraste con criterios que favorecen la usurpación. Esto es notoriamente visible en frases tales como "Es decir, los trámites burocráticos deben estar al servicio de la legalidad, y no a la inversa." Sea como fuere, el hecho es que todo titular de patente está expuesto a que el cumplimiento de los requisitos de conservación de la patente sea atacado o desafiado por parte de un presunto usurpador en situaciones como la que se ilustra en la sentencia de 7 de junio de 1977, razón por la cual el cumplimiento de dichos requisitos debe vigilar de cerca. Por lo demás, se trata de una tesis con la que todo hombre de la ley puede cómodamente simpatizar, tanto en lo concerniente a la forma como al fondo.

24. SENTENCIA DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1986

"PATENTES. CADUCIDAD DE LAS. DEBE RESPETARSE PREVIAMENTE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. No basta con que las autoridades responsables

³² Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales colegiados de circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 7A.

Volumen: 97-102

Página: 181.

Amparo en Revisión 301/77. The B.F. Goodrich Company. 7 de junio de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

sostengan que en la especie no era necesario otorgarle la garantía de audiencia a la parte quejosa, por tratarse de caducidad de una patente, porque tal acto implica la privación de un derecho, lo que obliga necesariamente de manera previa a su emisión, a oír en defensa al particular afectado, por un mandato constitucional, sin que el presente caso constituya una excepción.³³

Comentario a la sentencia de 4 de septiembre de 1986. Diez años después del fallo antes reseñado, el Primer Tribunal vuelve a mostrar simpatías por los derechos del patentado al dejar sin efecto la caducidad como figura que por el simple transcurso del tiempo produce sus consecuencias cuando no se ha cumplido con determinada exigencia prevista en las leyes de patentes. La sentencia de 4 de septiembre de 1986 está ahí disponible para todo litigante en asuntos de patentes, incluyendo los de usurpación que involucran temas de caducidad como defensa.

25. NOVEDAD

Las primeras sentencias publicadas vinculadas con el tema de la usurpación de patentes corresponde al año de 1933, como ha quedado dicho. No es de sorprender que dichas sentencias traten entre otros justamente el tema de la novedad. Ello ratifica la permanente relación entre los temas de usurpación y la figura de la novedad, misma que aparece como constante en los litigios de patente en los que se debaten temas sustantivos, tal y como lo ilustran las sentencias de 1958 y 1933 que se muestran y comentan a continuación.

26. SENTENCIA DE 8 DE ENERO DE 1958

"PATENTES DE INVENCION. La falta de demostración de la existencia de alguna patente de invención anterior a la que es materia de la solicitud relativa, obliga a considerar que no se esté en los caso que prevén las fracciones VII y VIII del artículo 6o de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 que requieren la existencia de una patente

³³ Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito.

Instancia: Tribunales colegiados de circuito.

Fuente: Informe 1986 AD.

Parte III

Página 61

Amparo en Revisión 295/86. AMP Incorporated. 4 de septiembre de 1986. Unanimidad de votos.

Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera C.

anterior y si se está en el señalado de la fracción III del artículo 4o de la misma ley relativa a la aplicación de que sí es patentable."³⁴

Comentario a la sentencia de 8 de enero de 1958. Del texto de esta sentencia se desprende la nación muy bien averiguada en el Derecho de patentes en el sentido que el estado de la técnica al que debe acudir al examinar si se cumple o no el requisito de novedad lo constituyen no sólo patentes anteriores sino también otros elementos que no forman parte de patente alguna, como pueden ser otros "medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial."

27. SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 1933

"PATENTES OTORGADAS CONFORME A LA LEY DE 1903. El artículo 127 de la Ley de Patentes de Invención de 1928, establecía que las patentes otorgadas conforme a la Ley del 25 de agosto de 1903 conservarían la fuerza y validez que les concedieron, pero quedando sujetas en todo lo demás, a las disposiciones de esta ley; esto quiere decir que si una patente fue otorgada con arreglo a la ley anterior, y por lo mismo, sin perjuicio de tercero y sin garantía de su novedad o utilidad, sino que su concesión solamente dio lugar a la presunción de esas cualidades y de los derechos del titular, mientras no se probara lo contrario, conforme a lo que establecía expresamente el artículo 13 de la propia ley, y más aún, si a una patente de esa naturaleza se le practicó un examen de novedad, en los términos del artículo 36 del mismo ordenamiento, ese examen no tiene más alcance o valor que el que consigna ese precepto, esto es, no garantiza ni establece en modo alguno, la novedad de la patente, sino solo la presunción de esa novedad. En tal virtud, al ser expedida la ley de 1928, la patente otorgada conforme a la Ley de 1903, conserva las mismas características o condiciones con que fue otorgada, atento a lo dispuesto en el artículo 127 ya citado, pero quedando sujeta en todo lo demás a las disposiciones de la ley de 1928; y debe observarse además, que conforme a la ley de 1903, al ser expedidas las patentes de invención, no eran objeto de examen de novedad, sino que este se practicaba a posterioridad y sin garantía de la novedad; pero la Ley de 1928 vino a modificar ese sistema, establecido en su artículo 15 un examen previo de novedad cuyo resultado no es de efectos absolutos ya que el artículo 64 de la misma ley estatuye que el Departamento de la Propiedad Industrial hará, a pedimento de cualquier persona o por mandato judicial y con respecto a una patente expedida en México, en

³⁴ instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca 6A

Volumen VII

Página 73

Amparo en Revisión 4142/55. Emilio Blanco. 8 de enero de 1958. Unanimidad de cuatro votos.

Alfonso Francisco Ramírez.

un examen de su novedad absoluta a fin de determinar si la invención que ampara no se encuentra (en los supuestos que provocarían la denegación de la patente)."³⁵

Comentarios a la sentencia de 6 de octubre de 1933. Esta tesis confirma la ideal de que el hecho que la patentabilidad de una invención sea objeto de un examen previo de novedad, ello no constituye garantía respecto de la validez de la patente en lo que hace el tema de la novedad. Ello se pone de manifiesto en los litigios sobre usurpación de patente, en que la novedad de la patente es comúnmente atacada por el presunto usurpador. Esta tesis confirma, de modo indirecto, esta posibilidad para el demandado por usurpación de patente.

28. SENTENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 1933

"PATENTES, EXAMEN DE NOVEDAD ABSOLUTA DE LAS. Según el artículo 69 del reglamento de la Ley de patentes y marcas, el examen de novedad absoluta tiene por objeto averiguar, tanto respecto de las patentes expedidas conforme a la ley de 1903, como las concedidas de acuerdo con la ley de 1928, si la invención que ampara la patente es nueva en absoluto; y el artículo 70 del mismo Reglamento, dice que se entiende por novedad absoluta en una invención el hecho de que al practicar el examen no se encuentren anterioridades para ello, en los términos del artículo 10 de la ley. En estas condiciones, si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 27 de la Ley de 1928 una patente otorgada conforme a la Ley de 1903, conserva la fuerza y validez que se le concedió al ser expedida, es decir, la presunción de su novedad o utilidad, en los términos del artículo 13 de la Ley de 1903, y aun cuando después de otorgada se le haya practicado el examen de novedad, también es verdad que una patente de esa naturaleza está sujeta por disposición expresa del artículo 127 citado, a las disposiciones de la Ley de patentes de 1928, y como el artículo 91 del Reglamento de esta Ley establece que la patente cuyos derechos se consideran invadidos ha sido expedida conforme a la Ley de 1903, antes de proceder al estudio de invasión de derechos, será preciso practicar el examen de novedad absoluta de la patente y como el artículo 97 del propio Reglamento estatuye que el examen deberá pedirse previamente a la solicitud de declaración de la invasión de derechos o simultáneamente con ellos, es evidente que cuando el dueño de una patente ejercita la acción de derechos que le confiere su patente, está obligado a solicitar este examen de

³⁵ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca 5A.

Tomo XXXIX

Página 832

Vizcaino Ernesto. Pág. 832, tomo XXXIX. 6 de octubre de 1933.

Unanimidad de 5 votos.

novedad absoluta, a pesar de que ya antes se le haya practicado un examen de novedad en los términos de la antigua ley."³⁶

Comentarios a la sentencia de 6 de octubre de 1933. Aun cuando la legislación y la práctica vigente difiere de la noción que se contiene en esta vieja tesis, los principios básicos de la misma siguen siendo aplicables a los litigios de usurpación de patente de nuestro tiempo, con las adaptaciones del caso. Esto es, que en nuestros días, es el demandado quien cuestiona la novedad de la patente supuestamente usurpada al desafiar la validez de la patente a manera de reconvención. El hecho es que entonces, como ahora, la novedad de la patente siempre ha sido un factor fundamenta en los litigios sobre usurpación de patente, tal y como se desprende del texto de la sentencia dictada por la Corte el 6 de octubre de 1933.

29. NULIDAD

Entre las afirmaciones hechas en páginas anteriores en función de la novedad y la usurpación existe una relación dialéctica con el tema de la nulidad. Esto es así por razón de que los ataques a la novedad de una patente supuestamente usurpada se ventilan a través de la interposición de un recurso de nulidad que debe resolverse como trámite previo a la resolución sobre el tema de la usurpación. En las próximas páginas se presentan al lector algunos pronunciamientos sobre el tema.

30. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1975

"PATENTES, NULIDAD DE. DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN. Es cierto que el artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial (de 1942) establece que a la solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente deben acompañarse los documentos o comprobantes en que se apoye la promoción, pero de tal precepto no puede desprenderse que deba desecharse una solicitud por el hecho de no haberse acompañado el documento comprobante de que se había expedido una patente semejante anterior, cuando esta sea la causa de la nulidad. Pues si la solicitud se eleva a la misma autoridad que registra u otorga las patentes, es claro que en principio bastará mencionar los números o elementos adecuados de identificación de las patentes de que se trata de las que la propia autoridad debe tener noticia plena en sus registros o archivos,

³⁶ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca 5A

Tomo XXXIX

Página 68832

Precedentes: Tomo XXXIX, pág. 832. Amparo directo 1098/33. Sec. 3A. Vizcaino Ernesto. 6 de octubre de 1933.

Unanimidad de 5 votos.

y más si estos son publicados, y en todo caso si la autoridad, de oficio o a petición de parte, llegase a estimar necesario que se exhibiese el documento de que se trata, tendría que requerir su presentación, pero no desechar de plano la solicitud y a falta de tal requerimiento, no puede decirse que la acción de nulidad ejercitada resulte improcedente por no haberse acompañado el documento base de la acción, ya que éste fue expedido por la propia autoridad ante quien se solicitó la declaración de nulidad."³⁷

Comentario a la sentencia de 25 de septiembre de 1975. El tono de la sentencia de 25 de septiembre de 1975 no hace sino confirmar el correcto tratamiento que en diversos fallos han dado a los derechos del patentado los magistrados que han integrado el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito han impuesto a los derechos del patentado. El sentido del fallo es correcto y elimina toda muestra de simpatía hacia el usurpador de patentes. Este fallo se suma a los de 7 de junio de 1977 y 4 de septiembre de 1986 en materia de caducidad de patentes.

31. SENTENCIA DE 21 DE JUNIO DE 1954

"INVENCION, PATENTES DE. Invocados diversos fundamentos para nulificar una patente de invención por las autoridades responsables, es suficiente la eficacia de uno de ellos para negar la protección constitucional que se pida contra la aludida declaración de nulidad."³⁸

Comentario a la sentencia de 21 de junio de 1954. El sentido del fallo que se comenta es, a primera vista, razonable. En él se ve un sentido práctico, pero no necesariamente jurídico. La práctica cotidiana hace recomendable y justo un proceder distinto al que se contiene en la sentencia de 21 de junio de 1954, toda vez que no siempre todas las causales invocadas en un pleito son igualmente sólidas. Si en un asunto se resuelve la

³⁷ Primer tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 7A

Volúmen: 83.

Página 51

Amparo en Revisión 547/75. Rexal Drug Chemical Companuy. 25 de noviembre de 1975.

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

³⁸ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca 5A

Tomo CXX

Página 1507

Amparo en Revisión 1373/1953. G.D. Searle & Co. 21 de junio de 1954. Unanimidad de cinco votos. Tomo CXX pág. 1507.

nulidad con apoyo en la más débil de las causales invocadas, el demandado no tendrá especiales dificultades en obtener la revocación de la resolución correspondiente a través del juicio de amparo, con el retraso consiguiente en la acción de la justicia.

32. SENTENCIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 1937

"PATENTES, PRESCRIPCIÓN EN CASO DE NULIDAD DE. Si durante los cinco años siguiente a la fecha en que se solicitó y obtuvo una declaración expresa de nulidad de patente, el Departamento de la Propiedad Industrial de la Economía Nacional no hace declaración alguna en contra, dicho Departamento carece de facultades para hacer después una declaración de falta de novedad, de acuerdo con el artículo 69 de la ley de patentes de invención."³⁹

Comentario a la sentencia de 10 de diciembre de 1937. Es absurdo permitir que se sustraiga del dominio público aun dominio particular algo que pertenece al dominio público por razón del transcurso del tiempo. En asuntos relativos a la falta de novedad no debiera existir la aplicación de la reglas de la prescripción. Absurdo similar se aprecia en el artículo 78 de la Ley de 1991.

33. SENTENCIA DE 16 DE JUNIO DE 1939

"PATENTES, NULIDAD DE. El artículo 42 de la Ley de Patentes de 1903, se refiere a la claridad que debe haber no solamente en dibujo, sino también en la descripción, y debe considerarse estrechamente con el artículo 9o de la misma ley, de manera que si una persona juzga que su invento no requiere dibujos, no por eso deja de ser aplicable el artículo primeramente citado."⁴⁰

³⁹ Instancia Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca 5 A

Tomo LIV

Página 2873

Ramírez Ignacio. 10 de diciembre de 1937.

⁴⁰ Instancia: Segunda Sala.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca 5A

Tomo IX

Página 1905

Ramírez Ignacio, pág. 1905. Tomo IX. 16 de junio de 1939. Unanimidad de cinco votos Ver: Artículo 17 de la Ley de Invenciones y Marcas 1975.

34. EXPLOTACIÓN

Una de las áreas del Derecho de patentes en las que se ha producido un mayor número de precedentes judiciales corresponde a la explotación de patentes, como quedó expuesto al examinar esta institución y su relación con la usurpación de patentes. Como es sabido, dichas decisiones fueron dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1975. La gran mayoría de las sentencias que se dictaron en aquella época se ocuparon de examinar la legalidad de las disposiciones de la Ley de 1975 frente a lo dispuesto en el Convenio de París sobre el tema de la explotación, las licencias obligatorias y la caducidad. El examen de la jurisprudencia publicada refleja que el tema de la explotación ya había sido objeto de análisis por parte de las autoridades judiciales en tiempos anteriores a la entrada en vigor de la Ley de 1975. Existen dos viejas sentencias –la de 20 de marzo de 1930 y la de 13 de abril de 1932–, dictadas durante la vigencia de la Ley de 1928, de las que se desprende que, en la realidad, llegaron a aplicarse los principios que pregonan la explotación de la patente por su titular o por un tercero con su autorización como condición para tener acceso al pleno ejercicio de los derechos exclusivos que el título confiere. Similar tónica se aprecia en la sentencia de 25 de noviembre de 1955, dictada durante la vigencia de la Ley de 1942.

35. SENTENCIA DE 20 DE MARZO DE 1930

"PATENTES DE INVENCION. Si el sueño de una patente no justifica haber empezado a explotarla dentro del plazo que fija el artículo 30 de la Ley de Patentes de Invención de 1903, el permiso que de plano se concede a un tercero para usar esa patente, no constituye violación de garantía alguna."⁴¹

Comentarios a la sentencia de 20 de marzo de 1930. El sentido de esta sentencia se comprende mejor cuando se acude al texto del artículo 21 de la Ley de 1903 que establecía "Cuando el dueño de la patente de que se trata no hubiera justificado haber empezado a explotar industrialmente el objeto de ella de acuerdo con lo prevenido en el art. 30, no se le admitirá prueba alguna, sino que de plano y sin abrir el plazo probatorio que establece el artículo anterior se concederá al solicitante la licencia pedida."

Por su parte, el artículo 30 del mismo ordenamiento establecía "Tanto el dueño de una patente como aquel a quien la Oficina de Patentes le hubiere concedido una licencia para explotarla, tiene la obligación cuando hubiere empezado la explotación de

⁴¹ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca 5A

Tomo XXVIII

Página 1561

Precedente: Tomo XXVIII. Pág. 1561. Amparo Directo 2747/29, 2A.- General Electric. 20 de marzo de 1930.

la patente, de justificarlo por cualquier medio legal a dicha Oficina y en plazo a lo más de quince días."

No deja de llamar la atención el texto de la sentencia de 20 de marzo de 1930, particularmente cuando se tiene presente el texto del artículo 29 de la Ley de 1903 en el que se disponía "El dueño de una patente tiene derecho de perseguir ante los tribunales como usurpador de su patente o como explotador ilegal de ella, al dueño de una licencia concedida por la Oficina de Patentes, que no hubiera dado principio a la explotación dentro del plazo de dos meses que señala el art. 24, o que hubiere suspendido la explotación por más de dos meses consecutivos y que sin embargo de ello estuviere explotando la patente; salvo que en caso de la suspensión hubiere habido caso fortuito o fuerza mayor."

36. SENTENCIA DE 13 DE ABRIL DE 1932

"PATENTES DE INVENCION. El artículo 28 Constitucional garantiza a los inventores el uso exclusivo de los inventos que han patentado, pero no les autoriza para impedir a la industria nacional la explotación de patente que después de cierto tiempo no usen los titulares, en otros términos, se garantiza el uso exclusivo de una patente pero no el uso de ella. El derecho otorgado al titular de la patente para usar exclusivamente su invento no existe cuando se abstiene de usarla e impide a otro que la use."⁴²

Comentario a la sentencia de 13 de abril de 1932. Como en la sentencia de 20 de marzo de 1930, al de 13 de abril de 1932 confirma la exigencia establecida pro las leyes en el sentido de explotar la patente por parte de su dueño o por un tercero con su autorización, a los efectos de estar en condiciones de ejercer plenamente los derechos exclusivos conferidos a los dueños de patentes.

37. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1955

"PATENTE, LA EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL DE ESTA PUEDE SER HECHA POR EL TITULAR DE LA MISMA, POR UN TERCERO AUTORIZADO POR EL TITULAR Y POR UN TERCERO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. Dice los artículos 3o de la vigente Ley de la Propiedad Industrial y su antecedente el 1o de la Ley de Patentes de Invención de 1928, que la persona física que

⁴² Instancia Segunda sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca 5A

Tomo XXXIV Página 2239

Tomo XXXIV. Página 2239. General Electric, S.A. 13 de abril de 1932. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Daniel V. Valencia.

haya hecho una invención patentable tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con la disposición de la Ley y su Reglamento. Previene los artículos 55 de la primera de estas leyes y su antecedente el 44 de la Ley de patentes de Invención de 1928 que si pasados tres años de su fecha legal no se explotare industrialmente una patente en el territorio nacional, la Secretaría de Economía podrá conceder a terceras personas licencias para hacer la explotación; de lo que establecen los mencionados preceptos se deduce que la explotación industrial de una patente puede ser hecha por el titular de una patente, por un tercero autorizado por el titular y por un tercero autorizado por la Secretaría."⁴³

Comentario a la sentencia de 25 de noviembre de 1955. Esta tesis confirma que hay ciertos actos realizados por un tercero distinto al titular de la patente sin el consentimiento de este último, y que ello no obstante, tal conducta no es constitutiva de usurpación. Ello es así, toda vez que, entonces como ahora, la legislación de patentes ha hecho obligatorio la explotación de la patente como condición para el pleno ejercicio de los derechos exclusivos que confieren las patentes.

38. PRUEBA

En el Derecho probatorio relacionado con asuntos de usurpación de patentes destacan las sentencias que hablan de la prueba pericial, Existen situaciones en los negocios de patentes en general, incluyendo los de usurpación, en los que es pertinente que cualquiera de las partes promueva prueba pericial para ilustrar al juez, como quedó dicho en la sentencia de 17 de julio de 1967. Es natural que sea así: se trata de completar la capacidad de conocimiento del juez; no basta su preparación y hay que ofrecerle alguien que le ayude a completarla, dice Sentis Melendo.⁴⁴

39. SENTENCIA DE 17 DE JULIO DE 1967

"PATENTES, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO RELATIVO A. Las consideraciones para decidir si un producto, una composición, un

⁴³ Instancia: Segunda Sala Fuente

Informe 1956

Parte: II

Página 57

Juicio de Amparo Promovido por Gustavo Vázquez Glumer, contra actos del Secretario de Economía Nacional. Toca 2530/953/2A. Fallado el 25 de noviembre de 1955. Amparo. Por unanimidad de cinco votos. Ponente: el señor Ministro Octavio Mendoza González. Secretario: José Orozco Lomeli. La misma tesis en igual fecha que la anterior y por unanimidad de cinco votos se sustentó en el Toca 2571/953/ 1A Gustavo Vázquez Glumer. Ponente: Mendoza González. Secretario: José Orozco Lomeli

⁴⁴ SENTIS MELENDO Santiago, "La Prueba. Los grandes temas del Derecho probatorio.", Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, Argentina, 1979, pp. 235.

procedimiento, un método, una forma, etc. entrañan novedad y, por lo mismo, si son patentables, son consideraciones de orden técnico; pero la admisión y calificación de la prueba pericial por el juez de distrito no pugne con tal punto de vista, pues habida cuenta de lo asentado en el párrafo anterior y dado que el juez no es experto en estas cuestiones técnicas, es pertinente que cualquiera de las partes promueva prueba pericial para ilustrarlo, proporcionándole elementos que le sirvan para enjuiciar la resolución reclamada a fin de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, según que contenga o no una correcta aplicación de los preceptos de la ley de la materia."⁴⁵

Comentario a la sentencia de 17 de julio de 1967. Véase comentario a la sentencia de 3 de julio de 1980.

40. SENTENCIAS DE 27 DE OCTUBRE DE 1967 Y DE 27 DE JUNIO DE 1963

"PATENTES, PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE. Si bien es cierto que esta Segunda Sala ha sostenido que el Director General de la Propiedad Industrial no tiene por qué acudir a peritos designados por las partes, para que lo ilustren tocante a cuestiones referentes a patentes, por que la encomienda que le da la ley para que los resuelva obedece a ser experto en ellos, sin embargo, en caso de impugnarse una resolución administrativa ante el órgano competente, no impide se demuestre pericialmente su acierto o error."⁴⁶

Comentario a las sentencias de 27 de octubre de 1967 y de 27 de junio de 1963. Véase comentarios a la sentencia de 3 de julio de 1980.

41. SENTENCIA DE 2 DE FEBRERO DE 1952

"PATENTES Y MARCAS. La aplicación, por analogía, tratándose de patentes del artículo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 relativo a marcas y del Código

⁴⁵ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca: 6A

Volúmen: CXXI

Página 29

Amparo en revisión 5033/63. Schlegelock Company. 17 de julio de 1967. 5 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

⁴⁶ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 6A

Volúmen: CXXIV Página 60

Amparo en Revisión 5226/59 Olin Mathieson Chemical Corporation. 9 de octubre de 1967.

Unidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Federal de Procedimientos Civiles, no es ilegal desde el momento en que la propia ley, en su título relativo a patentes no contiene disposición alguna sobre medios de prueba y su calificación. Existe la misma razón para aplicar la ley civil en aspectos procesales no previstos especialmente a marcas y patentes y no es extraña ni antagónica a la Ley de la Propiedad industrial la aplicación del código aludido, como lo establecen otras de sus disposiciones."⁴⁷

Comentarios a la sentencia de 2 de febrero de 1952. En lo que hace a asuntos de declaraciones administrativas de nulidad, caducidad y cancelación, el tema referido en la sentencia de 2 de febrero de 1952 se aclara en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, cuyo texto es del tenor siguiente: "Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación que establece esta Ley, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este Capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

42. PATENTABILIDAD

Tanto la materia patentable como las condiciones en que cierta materia es patente también son objeto de cuestionamientos en los asuntos de usurpación de patente, por lo que es de utilidad conocer los criterios que las autoridades judiciales han dictado en temas vinculados con la patentabilidad.

43. SENTENCIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1984

"PATENTES DE INVENCION, NEGATIVA DE LAS, EN CASO DE ACLARACION PARA QUE SE ESTIMA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, DEBE EXPRESARSE QUE ELEMENTOS CONSTITUYEN EL MAYOR ALCANCE CONTENIDO EN EL ESCRITO ACLARATORIO. Del hecho de advertir la Dirección General de Invenciones y Marcas de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial tan solo un mayor número de hojas de descripción y de cláusulas reivindicatorias en el documento aclaratorio, no puede colegirse necesariamente que dicho documento contenga elementos que dan mayor alcance a la solicitud presentada originalmente, lo que no va de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley de Invenciones y Marcas y 31 de su reglamento, sino que debe señalarse lo que omitió la solicitante en su escrito

⁴⁷ Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca 5A

Tomo CXV. Página 727

Precedentes: Cosío Moisés. Pág. 727. Tomo CXV. 2 de febrero de 1952. Cuatro votos, Ver:

Artículo 233 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

original y cuáles son los elementos que introducen en el escrito aclaratorio que dan el mayor alcance a la solicitud de patente de invención presentada originalmente, para que la negativa de patente se encuentre debidamente fundada y motivada."⁴⁸

Comentario a la sentencia de 20 de septiembre de 1984. Con toda precisión, las sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito corrige un criterio poco jurídico usado por la autoridad administrativa para concluir, equivocadamente, que durante el trámite administrativo el solicitante de una patente incurrió en actos que dan mayor alcance al material originalmente reivindicado. Son los criterios correctivos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito como quedan expuestos en la sentencia de 20 de marzo de 1984, y no los de la autoridad administrativa, los que deben aplicarse en toda instancia en la que se cuestione si en trámite administrativo se incurrió o no en actos que se traduzcan en un mayor alcance respecto de la invención reivindicada al momento de presentar la solicitud.

44. SENTENCIA DE JULIO DE 1972

"PATENTES, CLASIFICACION DE LAS. Conforme a los artículos 4o y 5o de la Ley de la Propiedad Industrial (de 1942) las patentes son de tres clases: a) las patentes de invención, comprendidas en las fracciones de la I a la III del citado artículo 4o; b) las patentes de mejoras, comprendidas en la fracción IV de ese precepto, y c) las patentes de modelo o dibujo industrial, comprendidas en las fracciones V y VI. Ahora bien, las patentes de invención amparan las creaciones intelectuales que se traducen en nuevos productos industriales o en nuevas composiciones de materia, o en la nueva aplicación de medios conocidos, para obtener productos o resultados industriales novedosos. Y las patentes de mejoras están directamente referidas a aquellas que produzcan un nuevo resultado industrial, es decir, a las patentes de invención. O sea que puede patentarse la mejora a una patente de invención, cuando esa mejora implique un resultado más eficiente del invento o un procedimiento más fácil o menos costoso para obtener el resultado industrial. Pero es de notarse que la expresión "resultado industrial" solo aparece en el artículo 4o a comento, en las fracciones II, III y IV. Y, además, la fracción IV habla de "mejoras a una invención".

⁴⁸ Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca: 7A

Volúmen: 187-192

Página: 103

20 de septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. Aragón M.

Todo lo cual lleva a corroborar la conclusión de que una patente de mejora sólo puede aplicarse a mejorar una invención amparada por una patente o del dominio público, según dice el precepto. Y ello corrobora también la conclusión de que una patente de mejoras debe producir un resultado en cuanto a la eficiencia del funcionamiento de la invención mejorada o en cuanto al costo o facilidad del procedimiento empleado para obtener esa función o el resultado que con la invención se busca. Pero las ideas o concepciones que aplicadas a una invención no mejoren el resultado o producto de esa invención, ni la función o fin para los cuales está destinado el invento, ni facilite el resultado o abarate sus costos, no se pueden considerar como mejoras a una invención. Por otra parte, las patentes, de dibujo o modelo industrial amparan formas, dibujos, disposiciones artísticas, ornamente, etc. Y dichas patentes no tienen que ver con el funcionamiento eficiente de un producto industrial ni con la facilidad del procedimiento para su obtención, ni con el costo relativo, sino sólo con el atractivo estético del producto, o con su aspecto peculiar y propio, etc. De donde se desprende que las formas o concepciones que podrían ser materia de una patente de dibujo o modelo industrial, en principio no pueden considerarse como mejoras a una invención, puesto que aunque afectan el atractivo estético de un producto industrial, se relacionan con la eficiencia del invento en cuanto al fin perseguido directamente por él. Pues aumentar el atractivo estético o comercial de un producto, no puede confundirse con mejorar una invención."⁴⁹

Comentario a la sentencia de 31 de julio de 1972. La sentencia dictada por el tribunal refleja adecuadamente criterios doctrinarios y el alcance del derecho comprendido en las reivindicaciones dependiendo de la clase de patente de que se trate.

45. SENTENCIA DE 10 DE FEBRERO DE 1939

"PATENTES, REFORMAS Y MEJORAS A LAS. La invención que constituye una reforma o mejora a otra patentada con anterioridad, puede ser objeto de patente de invención o de patente de perfeccionamiento, ya sea que se haga relacionar con la patente

⁴⁹ Instancia: Tribunales colegiados de circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Epoca: 7A

Volúmen: 43.

Página 57..

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en Revisión R.A. 1163-70 (4020/50). Mendizábal y Compañía Sucesores, Compañía Cerillero Mexicana, S.A. 31 de julio de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

anterior o no y que sea solicitada o no la patente, por la misma persona dueña de la anterior.⁵⁰

Comentario a la sentencia del 1o de febrero de 1939. El texto disponible no aclara las circunstancias bajo las cuales se dictó sentencia tan discutible, especialmente si la patente que amparaba la invención perfeccionada a que se refiere la sentencia estaba vigente en favor de un tercero distinto al solicitante de la patente de perfeccionamiento, en el momento de plantearse la controversia; o, mejor dicho, en el momento de examinarse la patentabilidad de la patente de perfeccionamiento a que alude la sentencia. Todo indica que así debieron ocurrir las cosas; de otras formas es difícil imaginarse el origen de la controversia que suscitó que en el año de 1939 se dictara un fallo de esta naturaleza. En el Derecho comparado el tema ha sido explorado suficientemente, de manera que es de pensarse, que en nuestros días, tales desarrollos debieran influir en el tratamiento del tema si hoy tuviera que resolverse. Es el caso de las licencias obligatorias cruzadas admitidas en algunos sistemas extranjeros.

⁵⁰ Instancia: Segunda sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Epoca 5A

Tomo LIX.

Página 992.

Subirana José. Tomo LIX. 1o de febrero de 1939.