

LOS DERECHOS DEL DUEÑO DE PATENTE DE INVENCIÓN CONTRA LOS USURPADORES

Horacio Rangel Ortiz

Sumario: I. Nota preliminar; II. La patente como fuente de derecho exclusivo a la explotación de una invención; III. Limitaciones del derecho de patente; IV. Derechos conferidos por la patente contra el usurpador en el derecho mexicano; V. Análisis de los derechos del dueño de la patente contra el usurpador en el derecho mexicano; VI. Observaciones finales; VII. Anexo.

I. NOTA PRELIMINAR

Desde el punto de vista de su propietario, las patentes de invención se justifican porque el título oficial que las respalda permite ejercer un derecho exclusivo en lo que hace a la explotación del invento patentado, derecho que se manifiesta en una serie de prerrogativas que integran el contenido del derecho.

De las distintas manifestaciones del derecho exclusivo a la explotación de un invento, para los efectos de este trabajo, hay que destacar las que están encaminadas a hacer efectivo el derecho. Es decir, las que se hacen consistir en la prerrogativa, en favor del dueño de la patente, de perseguir actos de explotación del invento patentado, tema íntimamente vinculado con los objetivos y funciones del sistema de patentes. Por eso, un sistema de patentes que aspire a cumplir las metas que justifican su existencia debe estar previsto de un conjunto de acciones civiles y penales que permitan al patentado hacer frente a invasiones por parte de terceros. Éstos son los temas que se tratan en este trabajo.

En las próximas páginas se examinan, en primer término, las principales manifestaciones del derecho exclusivo a la explotación de un invento, como han sido recogidas por las opiniones de los diversos tratadistas de mayor autoridad. Dichas opiniones se encuentran complementadas por

las enseñanzas que arroja la lectura de textos legislativos, caracterizados por gozar de un contenido armónico con la razón de ser de la institución, como ha sido expresada por los comentaristas legales y los jueces que se han pronunciado sobre estos temas. Por ello, el Derecho comparado, más que un lujo reservado para ejercicios académicos, es visto como una herramienta indispensable en esta materia.

Este primer tratamiento del tema sirve como punto de partida para examinar las manifestaciones del derecho exclusivo a la explotación de un invento, específicamente los derechos que confieren las patentes mexicanas a sus propietarios, contra quienes impidan, turben o entorpezcan el derecho exclusivo, en violación de las normas que exigen una conducta de respeto al invento patentado. Éste es el tema central del trabajo, mismo que se desarrolla a luz de lo que se dispone en el ordenamiento mexicano en vigor a partir del 28 de junio de 1991.

El análisis de las diversas manifestaciones del derecho exclusivo en relación con la persecución de los actos prohibidos, está precedido de un examen de la institución como aparece en los textos legislativos que han regido la materia desde la dominación española hasta nuestros días. Ello permitirá, entre otras cosas, aproximarse a una versión sobre la evolución del sistema de patentes en México, para conocer si efectivamente el sistema de patentes ha pasado por una serie progresiva de transformaciones; o bien, si los actos legislativos en esta materia no son sino una serie de transformaciones sucesivas, que ha llevado al sistema de patentes mexicano a un estado que amerite una revisión de fondo. Esto último, si lo que se pretende es fortalecer las funciones individuales y sociales que deben cumplir las patentes de invención.

II. LA PATENTE COMO FUENTE DE DERECHO EXCLUSIVO A LA EXPLOTACIÓN DE UNA INVENCIÓN

Los derechos que la patente otorga a su titular se pueden resumir, como es clásico en el Derecho de patentes, por la atribución del derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado. A estos efectos hay que

tener en cuenta que «ese objeto patentado», se delimita por el contenido de las reivindicaciones interpretadas con la ayuda de la descripción y de los dibujos de la solicitud ¹.

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

1. La Delimitación del Objeto Patentado y la Determinación del Alcance del Derecho

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

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

Mathély afirma que las reivindicaciones aparecen en la práctica británica del siglo XVIII ². Roubier sostiene que es una creación impuesta por la práctica alemana, ya que no obstante el silencio de la ley alemana de patentes de 25 de mayo de 1877, en la práctica se acostumbra su presentación ³. Desde el punto de vista formal, la primera ley nacional que

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

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

³ Roubier, Paul. **Le droit de la propriété industrielle.** Tomo II. Paris, Recueil Sirey, 1954, p.277.

exige de modo explícito la presentación de las reivindicaciones, es la ley americana de patentes de 1836⁴. La incorporación de las reivindicaciones en la ley americana de patente surge como consecuencia de una serie de abusos que se habían venido produciendo en Estados Unidos con motivo de la aplicación de la ley de patentes de 1793. Efectivamente, ya desde la primera ley de patentes de 1790 (la primera ley de patentes en Estados Unidos), se disponía que el solicitante de una patente debía «distinguir la invención o descubrimiento de otras cosas que ya fueran conocidas o hubieran sido usadas». Ello, no obstante las reivindicaciones, como hoy se les conoce, no aparecían en las patentes. En 1836, la ley de patentes dispuso que el inventor «deberá especificar particularmente y destacar la parte, mejora o combinación que reivindica con su propia invención o descubrimiento». Desde entonces, las reivindicaciones han tenido una evolución gradual en el derecho de patentes americano, influida por decisiones de los tribunales y reglamentaciones de las oficinas de patentes, más que por requerimientos estatutarios⁵.

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

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

⁴ Mousseron, Jean Marc. **Traité de Brevets**. Paris, Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle, Librairie Techniques, 1984, p.660.

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

⁶ 30, Fed. Cases (No. 18,107) (D.C. Mass. 1840), Choate, **op.cit.**, p.419.

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

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

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

Es claro por tanto que en este negocio el dueño de la patente pretende reservarse el derecho exclusivo para la técnica de cortar hielo por medio de cualquier fuerza distinta a la humana. Jurídicamente tal reserva es en definitiva insostenible. Se trata de una reserva para una técnica o principio en abstracto y no para un método o maquinaria en particular que permita cortar el hielo. Ninguna persona puede tener el derecho de cortar el hielo por todos los medios y métodos o por todos o cualesquiera tipos de aparatos, no siendo el inventor de tales medios métodos o aparatos. Por tanto toda reserva que vaya más allá de la verdadera invención del dueño de la patente es claramente nula por lo que se declara la nulidad de la patente de conformidad con los principios del derecho común.

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

En tanto que la patente confiere un derecho exclusivo de explotación a su titular o propietario, se justifica que las leyes de patentes exijan del inventor que defina el objeto sobre el que ha de recaer ese derecho

exclusivo. Pero, la función de las reivindicaciones no es únicamente definir el objeto de la invención, sino además determinar el alcance de la protección. Así, el alcance de la protección está delimitado por las reivindicaciones ⁷.

Esta fórmula legal debe ser bien comprendida. En su acepción amplia, la protección se confiere a través del derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. El contenido de este derecho, es decir, el contenido de la exclusividad de explotación es establecido por la ley, lo que es constante. La variable se encuentra en el objeto a proteger. Es justamente esta variable la que va a ser fijada por las reivindicaciones. Consecuentemente, cuando las leyes de patentes disponen que las reivindicaciones determinen el alcance de la protección, ello significa que las reivindicaciones determinan la extensión del objeto para el cual se reclama la protección, es decir la extensión de la invención a la cual se aplicará el derecho exclusivo de explotación conferido por la patente ⁸.

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

2. Actos de Explotación Prohibidos

Como ya se ha visto, los derechos que la patente otorga a su propietario o titular se pueden resumir por la atribución del derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado ¹⁰. Sin embargo, las legislaciones no se

⁷ Véase Mathély, *op.cit.*, pp.334 y 335. Véase también Devant P., Plasseraud R., Gutmann R., Jacquelin H y Lemoine M., *Brevets D'Invention*, Manuel Dalloz de Droit Usuel, Quatrième Edition, Paris, Librairie Dalloz 11, rue Souflot, Vc 1971, p.150.

⁸ Mathély, *op.cit.*, pp.334 y 335.

⁹ Véase por ejemplo, Choate, *op.cit.*, p.639. Véase también Mousseron, *op.cit.*, pp.658 y 659.

¹⁰ Bercovitz, *op.cit.*, p.34.

conforman con declaraciones tan generales, sino que se sirven de fórmulas que aspiran a determinar cuál es la lista de actos prohibidos, mediante enumeraciones lo más exhaustivas que sea posible. Tales fórmulas varían de unos a otros sistemas legislativos. Pero, como rasgos comunes a todas ellas, se aprecian ciertos actos de explotación prohibidos, que sólo el titular de la patente puede realizar ¹¹.

3. Patente de Producto y Patente de Procedimiento

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

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

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

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

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

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

¹³ Baylos, **op.cit.**, p.707.

nuevas cosas que hacer e invenciones de nuevos modos de hacer cosas ¹⁴. Teniendo en mente estas distinciones, los actos de explotación prohibidos, que sólo el dueño de la patente puede realizar al amparo de la exclusividad conferida por la patente, son los siguientes.

4. Actos de Explotación Prohibidos al Amparo de Patente de Productos

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

- Fabricar el producto;
- ofrecer el producto;
- introducir o poner en el comercio el producto;
- utilizar el producto;
- importar el producto;
- almacenar o poseer el producto para ofrecerlo;
- almacenar o poseer el producto para ponerlo en el comercio;
- almacenar o poseer el producto para utilizarlo.

5. Actos de Explotación Prohibidos al Amparo de Patente de Procedimiento

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

- Utilizar el procedimiento;
- ofrecer la utilización del procedimiento;
- ofrecer el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente;

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

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

Los actos de explotación cuya realización puede impedir el titular de la patente a cualquier persona que no cuenta con su consentimiento, como antes han quedado expuestos, aparecen en textos legales, como la Ley española de patentes de 1986 (artículo 50) ¹⁵, la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1990 (artículo 29) ¹⁶ y en el proyecto de Tratado de Armonización en materia de patentes (artículo 19, Variante R) ¹⁷. A la vez, las disposiciones contenidas en los textos legales antes citados, constituyen, con variantes mínimas, la reproducción del artículo 29 del Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria (el Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975 fue firmado por los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea en 1975). Obsérvese que así como la ley francesa y la ley española hacen esta enumeración con un carácter aparentemente limitativo (si bien no aparece una expresión en tal sentido en estos ordenamientos), en el Proyecto de Tratado de Armonización existe la propuesta de que esta enumeración sea antecedida por la expresión «por lo menos», lo que deja claro que la enumeración de actos prohibidos es ilustrativa y no limitativa.

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

¹⁶ El texto de la Ley de patentes francesa (Ley No.68-1, de 2 de enero de 1968, reformada y complementada por la Ley No.90-1052, de 26 de noviembre de 1990) puede consultarse en OMPI, *Industrial Property*, June 1991. Laws and Treaties, pp.001-014.

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

6. Otros Actos Prohibidos

Las leyes de patentes contemporáneas suelen incluir otra lista de actos prohibidos que sin violar directamente la exclusiva, sí que tiene por finalidad facilitar la realización de actos que caen bajo el ámbito de protección de la patente. Esto significa, que el dueño de la patente tiene también derecho a impedir que una persona sin su consentimiento entregue u ofrezca a un tercero medios para la puesta en práctica de la invención patentada, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención patentada y están destinados a ella ¹⁸. Es el caso de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley española de patentes de 1986, el artículo 29 bis de la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1990 y el artículo 19, 4) del Proyecto de Tratado de Armonización.

7. Acciones por Usurpación o Invasión de Patente

Como consecuencia de los actos de explotación cuya realización puede impedir el dueño de la patente, las leyes de patentes reconocen el ejercicio de medidas legales por parte del titular de la patente a los efectos de que los derechos concedidos por la patente puedan hacerse efectivos, en contraste con un mero reconocimiento teórico de dichos derechos. A estas medidas, que se otorgan al titular de la patente para hacer respetar su derecho exclusivo, se les conoce como acciones por usurpación o invasión de patente.

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

¹⁸ Bercovitz, *op.cit.*, p.35.

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

Un sistema como el anterior fue propuesto por el profesor Bercovitz en el Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981 y adoptado íntegramente en el texto definitivo de la Ley española de patentes de 1986 ¹⁹.

¹⁹ Véase los artículos 62 y 63 de la ley española de patentes, tomados de los artículos 74 y 75 del Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981, elaborado por el profesor Alberto Bercovitz. Bercovitz, **La nueva ley de patentes...**, *op.cit.*, pp.36 y 171. Véase también el Capítulo VI de la Ley francesa de patentes de 1968, formada en 1990 (artículos 51 y 61). A propósito de la acción de indemnización de daños y perjuicios, véase cómo esta acción se regula cuidadosamente en el ordenamiento español. Por una parte, determinando quiénes están obligados y en qué circunstancia a esa indemnización (artículo 64), y, por otra parte, estableciendo los sistemas a través de los cuales puede calcularse la indemnización por el usurpador de la patente. En este sentido, el artículo 66 prevé tres criterios para llegar a ese cálculo: «a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor. b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a Derecho». Como podrá apreciarse, señala el doctor Bercovitz, este último criterio —el que hace equivaler la indemnización al pago de regalías por la licencia que hubiera debido obtenerse— tiene la gran ventaja de no exigir prueba alguna por parte del titular de la patente referida bien a las ganancias obtenidas por el infractor, bien a los beneficios que el propio titular hubiera dejado de obtener. Esa prueba —la de las ganancias del infractor o la de los beneficios dejados de obtener por el titular— puede plantear a menudo grandes dificultades; de ahí la gran ventaja que significa la posibilidad de recurrir a un criterio de más fácil aplicación. Además, en el Título XIII de la ley española se incluyen disposiciones tendientes también a dar mayor efectividad a los derechos del titular. Por una parte, en la ley española de 1986 se incluyen diligencias de comprobación de hechos (artículos 129 a 132), con la finalidad de que antes de ejercitar la acción por violación de la patente, el titular de la misma pueda recabar la asistencia judicial para comprobar la existencia de la violación, acudiendo incluso a realizar las verificaciones oportunas en el establecimiento del presunto infractor. Bercovitz, *op.cit.*, pp.36, 37 y 38.

8. Medidas Cautelares

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

- La cesación de actos que violen el derecho del peticionario;
- La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado;
- el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios;
- las anotaciones registrales que procedan ²⁰.

9. Carácter Ofensivo del Derecho

Esta enunciación de las principales manifestaciones de los derechos que la patente otorga a su titular pone de manifiesto que el derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado no puede ser utilizado con un carácter defensivo. Es decir, que el derecho exclusivo a la explotación de un invento conferido por la patente se traduce en la posibilidad de prohibir ciertos actos de explotación por parte de terceros no autorizados ²¹. Desde este punto de vista, la patente es un instrumento legal de carácter ofensivo que permite a su titular impedir la realización de los actos de explotación prohibidos antes mencionados y el ejercicio de las acciones señaladas tendientes a hacer respetar su derecho exclusivo. La observación parece de importancia, toda vez que en el Derecho comparado de patentes se aprecian ordenamientos redactados de tal manera que no sólo

²⁰ Véanse artículos 133 a 139 de la ley española de patentes. Véanse también artículos 163 a 169 del Anteproyecto de ley de patentes de 1981, del profesor Bercovitz. Bercovitz, **op.cit.**, pp.38, 203 y 204.

²¹ Véase Mathély, **op.cit.**, p. 322.

permiten al titular de la patente hacer uso de la patente con un carácter ofensivo, sino incluso con un carácter defensivo. Es decir, como un instrumento que es utilizado como defensa por su titular cuando un tercero, titular de una patente anterior, inicia una reclamación en su contra.

De acuerdo con los ordenamientos legales redactados con estas características, el titular de una patente no puede ser obligado a cesar en la explotación del invento objeto de la misma, mientras no se haya declarado, en sentencia ejecutoria, la nulidad de esa patente. Con base en lo dispuesto en este tipo de ordenamientos, lo que ocurre es que las patentes no tienen la finalidad de garantizar la exclusiva de explotación de los inventos protegidos a sus titulares, sino, por el contrario, permitirles a éstos violar los derechos derivados de patentes anteriores, con la seguridad de que el titular de esas patentes no puede hacer cesar de forma inmediata al titular de la patente posterior en la explotación del invento, al amparo de las disposiciones que permiten atribuir este carácter defensivo a las patentes ²².

La noción de que las patentes deben ser utilizadas como instrumentos con una finalidad ofensiva y no defensiva se ve reflejada en el Derecho comparado, en la jurisprudencia y en los comentarios de los tratadistas de mayor autoridad. Éste es el caso en el actual Derecho de patentes español, francés y estadounidense, por mencionar algunos ²³.

III. LIMITACIONES AL DERECHO DE PATENTE

Si una sana técnica legislativa en la redacción de los códigos de patentes hace recomendable la inclusión de disposiciones que aspiran a determinar cuál es la lista de actos prohibidos, mediante enumeraciones lo más exhaustivas que sea posible, por la misma razón los códigos de la materia inspirados en tal principio incluyen normas que tienden

²² Véase Bercovitz, *op.cit.*, p. 32.

²³ Véase Bercovitz, *op.cit.*, p.31; Mathély, *op.cit.*, p.322; Chavanne Albert y Burst Jean-Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, Deuxieme Edition, Dalloz, Paris 1980, p.126; y Choate, *op.cit.*, p.539.

a precisar aquellas situaciones en que el titular de la patente no podrá utilizar el derecho exclusivo de explotación que confiere las patentes. Estas normas suelen incluirse en los códigos de patentes con la idea de encontrar un equilibrio entre los derechos del titular de la patente y los derechos de terceros respecto a la explotación del invento patentado, en ciertas circunstancias específicas en las que ha parecido poco razonable permitir el ejercicio de la exclusiva que confieren las patentes. De acuerdo con esta noción, existen ciertos actos que en principio pudieran considerarse como actos de explotación prohibidos, pero que los legisladores han considerado equitativo excluirlos expresamente de la lista de actos que revisten este carácter. Esta exclusión se logra impidiendo al titular de la patente la instauración de procedimientos de usurpación de la patente en los casos que más adelante se mencionan.

10. Actos que no se Consideran como Actos de Explotación Prohibidos

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

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

- el empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o en el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio de concesión de la patente ²⁴.

11. Derechos del Usuario Anterior

Dentro del mismo rubro de limitaciones al derecho del titular de la patente, cabría incluir el caso del usuario anterior en la lista de actos de explotación que no se consideran prohibidos. Sin embargo, hay que dedicar un apartado específico al caso del usuario anterior, toda vez que aquí no se está ante actos específicos que por su naturaleza o por las circunstancias concretas en que ocurren el legislador estima que los derechos de la patente no deben extenderse a ellos, sino ante una situación general en que el titular de una patente no tiene derecho a utilizar la exclusiva en contra de un tercero, independientemente de que los actos del tercero ocurran en un ámbito privado o sean con fines experimentales o de otro tipo de situaciones temporales o accidentales. Se trata del caso en que una patente no surte efectos contra cualquier persona (el usuario anterior) que, de buena fe, a los fines de sus actividades, y antes de la fecha de presentación de la solicitud sobre la que se conceda la patente, y dentro del territorio en que la patente surta efectos, utilizaba la invención o realizaba preparativos efectivos y reales para dicha utilización; tal persona tendrá derecho, a los fines de sus actividades, a continuar la utilización o a utilizar la invención como lo había previsto en sus preparativos. El derecho del usuario anterior únicamente puede ser transmitido junto con la empresa o negocio, o con la parte de la empresa o del negocio en la que se haya procedido a la utilización o a los preparativos para la utilización ²⁵.

²⁴ Véase Artículo 19 (Variante B) del Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes, OMPI, Propuesta Básica, *op.cit.*, pp. 36 y 37. Véase también artículo 52 de la Ley española de patentes de 1986 y artículo 30 de la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1990.

²⁵ Véase artículo 20 del Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes, OMPI Propuesta Básica, *op.cit.*, p.41. Véase también artículo 54 de la Ley española de patentes de 1986 y artículo 31 de la Ley francesa de patentes de 1968 reformada en 1990.

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

12. La Conveniencia de Adoptar un Sistema Tendiente a Precisar las Principales Manifestaciones del Derecho Exclusivo

Las disposiciones relacionadas con los derechos del titular de la patente en general, y en particular con los que tiene en contra del usurpador, se encuentran contenidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1991 ²⁶ de modo disperso y desordenado, sin que pueda afirmarse que en su redacción se adoptó sistema alguno. Por lo mismo, la revisión de las disposiciones correspondientes muestra que, a diferencia del tratamiento que recibe el tema de los derechos del titular de la patente en el Derecho comparado, en el ordenamiento mexicano la determinación de los derechos de que goza el titular de la patente es una tarea que debe realizar el abogado a partir de un análisis cuidadoso del articulado de la ley. Ello es así debido a que en la ley mexicana no existe disposición específica que contenga un catálogo de manifestaciones del derecho exclusivo a la explotación de un invento, como hasta aquí se ha visto ocurre en las legislaciones que aspiran a determinar cuál es la lista de actos prohibidos mediante enumeraciones lo más exhaustivas que sea posible; es el caso de ordenamientos como la ley española de 1986, de la ley francesa de 1968 reformada en 1990 y del Proyecto de Tratado de Armonización en Materia de Patentes, según quedó expuesto en páginas anteriores.

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

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

²⁶ Publicada en el **Diario Oficial de la Federación**, del día 27 de junio de 1991 y en vigor a partir del 28 de junio de 1991.

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

Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores (Ley de 1890).

Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903 (Ley de 1903) ²⁷.

Ley de Patentes de Invención de 26 de Junio de 1928 (Ley de 1928) ²⁸.

Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 (Ley de 1942) ²⁹.

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

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

La inapropiada técnica empleada por el legislador mexicano en la presentación de los derechos conferidos por la patente en la ley de 1991, constituye una repetición de vicios similares que caracterizaron a su predecesora, la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 reformada en 1986. Llama la atención apreciar que el sistema empleado por los redactores de

²⁷ El texto de los ordenamientos de 1820 a 1903 puede consultarse en De la Torre Juan, **Legislación de Patentes y Marcas, Colección completa de todas las disposiciones que han regido en México sobre esta materia desde la época de la dominación española hasta la época actual, concordadas y explicadas**, México, Antigua Imprenta de Murguía, Calle del Coliseo Viejo, núm. 2, 1903, pp. 1-131.

²⁸ Su texto aparece en Secretaría de Economía Nacional. **Leyes de patentes y de marcas, avisos y nombres comerciales. Reglamentos de las mismas y disposiciones relativas**. Edición oficial, Poder Ejecutivo Federal, Estados Unidos Mexicanos, México, 1941.

²⁹ Su texto puede consultarse en Secretaría de Economía Nacional, Dirección General de la Propiedad Industrial. **Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial**, Estados Unidos Mexicanos, México 1951.

³⁰ **Diario Oficial de la Federación** de 10 de febrero de 1976 y de 16 de enero de 1987.

la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942 (abrogada por la ley de 1975) presenta más elementos en común con las legislaciones modernas ³¹ en lo que hace a la determinación de las principales manifestaciones del derecho exclusivo de un invento que confieren las patentes.

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

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

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

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

Como puede apreciarse del texto transcrito de la antigua Ley de la Propiedad Industrial de 1942, dicho ordenamiento ya se refería de modo explícito a las manifestaciones clásicas de los derechos del patentado, consistentes en la posibilidad del titular de la patente de impedir la fabricación, utilización, venta e importación del invento patentado, sin su autorización ³².

³¹ Como las que en páginas anteriores se han citado para mostrar los puntos de armonía entre la doctrina y las leyes en el Derecho comparado, que hoy continúan rigiendo la materia en las jurisdicciones correspondientes.

³² En el artículo 7 de la Ley de 1942 no se incluía expresamente la *utilización* del invento amparado por una patente de producto como conducta perseguible. Sin embargo, dicho artículo ya disponía que el propietario de una patente estaba legitimado para perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho... porque con un fin comercial conserven en su poder... uno o más efectos fabricados sin su consentimiento. Puede, por tanto afirmarse, que la utilización del invento amparado por la patente, era una conducta perseguible en los términos del artículo 7 de la antigua Ley de 1942, siempre y cuando la *utilización* estuviese vinculada a la posesión de uno o más efectos fabricados sin el consentimiento del dueño de la patente («conserven en su poder») a que se refería este artículo. Es a partir de la Ley de 1903 que el legislador mexicano elimina el uso del objeto de la invención como una manifestación expresa del derecho exclusivo. En cambio, en el artículo 8º, fracción II de la Ley de 1890 expresamente se establecía que los efectos de la patente son: «... privar a los demás del derecho de... usar del objeto de la invención, sin permiso del propietario de la patente».

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

«Artículo 5°.- El propietario de una patente tiene el derecho exclusivo:

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

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

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

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

«Artículo 6°.- El propietario de una patente tiene el derecho exclusivo:

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

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

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

Sin duda, la redacción y adopción del artículo 6° de la Ley de 1903 estuvieron influidas por la norma contenida en el artículo 8° de la Ley de 1890, en donde se adopta por primera vez un sistema para precisar

las principales manifestaciones del contenido del derecho exclusivo conferido por las patentes. El artículo 8° de la Ley de 1890 decía así:

«Artículo 8°.- Los efectos de la patente son:

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

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

Las leyes anteriores a la de 1890, esto es, las leyes de patentes de 1832 y 1820 no contenían norma explícita en lo tocante a las manifestaciones del derecho exclusivo. En dichas leyes, el legislador se limitó a resumir el contenido del derecho a través de la fórmula clásica, señalando que la patente confiere el derecho exclusivo a la explotación del objeto patentado ³³.

Un texto similar al del artículo 7° de la Ley de 1942, al del artículo 5° de la Ley de 1928, al del artículo 6° de la Ley de 1903 y al del artículo 8° de la ley de 1890 no aparece en la ley de 1975, ni en la ley de 1991 en vigor. Se ha dicho que la Ley de 1991 incorpora novedades interesantes en materia de patentes; ello no obstante, en lo que se refiere a este aspecto específico, el legislador mexicano ha perdido una excelente oportunidad para volver al sistema que prevaleció en México desde la Ley de 1903 hasta la Ley de 1942, y que sin razón alguna fue eliminado por el legislador de 1975. El legislador mexicano también ha perdido una oportunidad para incorporar, al mismo tiempo, los adelantos que en esta materia se aprecian en las legislaciones más avanzadas sobre el tema ³⁴, incluyendo por supuesto los que se han producido en los últimos cincuenta años.

³³ Esta fórmula clásica iba acompañada de la cláusula general en el caso del Decreto de las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820 (artículo 29).

³⁴ Efectivamente, al legislador mexicano ha escapado esta excelente oportunidad, particularmente cuando se tiene presente que durante la vigencia de las leyes que han regido la protección de los inventos en los últimos 170 años, las leyes de patentes han sido objeto de revisión en ocho ocasiones. Un estudio de las principales reformas al sistema de patentes mexicano aparece en Rangel Ortiz Horacio, «Las patentes en México: evolución y sistema actual», en **Revista de Investigaciones Jurídicas**, Escuela Libre de Derecho, Año 12, Número 12, México, 1988, p.242 y ss.

13. La «Fórmula Clásica» en el Derecho de Patentes Mexicano

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

«Artículo 9°.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento».

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

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

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

Por lo que hace a los antecedentes de la fórmula clásica prevista en los artículos 9º y 10º de la Ley de 1991, hay que decir que dicha fórmula clásica siempre ha estado presente en las leyes de patentes dictadas a partir del México independiente, esto es, a partir de la Ley de 1832³⁵.

³⁵ El Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820 adoptaba la fórmula clásica de modo indirecto, pero muy claro, al mencionar en el artículo que contenía la cláusula general: «Artículo 2º.- El propietario de una invención, mejora o introducción, tiene el derecho de perseguir ante los tribunales civiles a cualquiera que le turbe en el uso exclusivo de su propiedad». En la Ley de 1832 nada se dice respecto de las manifestaciones específicas de la exclusiva que se reconocía en los artículos 1º y 2º de dicho ordenamiento, pero en el artículo 1º adopta la fórmula clásica. El artículo 1º de la Ley de 1832 dice: «Para proteger el derecho de propiedad que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, se les concede derecho exclusivo para poder usar de ella en todos los Estados de la Federación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresan en esta ley»; y el 2º: «El que invente o perfeccione alguna industria en la República Mexicana, si quiere que el Gobierno le asegure la propiedad, presentará ante éste, o ante el ayuntamiento del lugar en que desee plantear su proyecto, o ante el gobernador del Estado o Territorio a que pertenezca ese lugar, la descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos y de cuanto se juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, firmado todo por él; y estas autoridades deberán darle un testimonio en forma, según el modelo número 1». El Reglamento de la Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, expedido el 12 de julio de 1852, nada decía sobre el tema. El artículo 1º de la Ley de 1890 se refería a la fórmula clásica en los siguientes términos: «Artículo 1º.- Todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte, o de objetos a ellos destinados, tiene derecho, en virtud de lo que dispone el artículo 28 de la Constitución, a la explotación exclusiva de ellos durante un cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta ley. Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de invención o perfeccionamiento». El artículo 1º de la Ley de 1903 a propósito de la fórmula clásica establecía: «Artículo 1º.- Todo el que haya hecho alguna nueva invención de carácter industrial, puede adquirir el derecho exclusivo, en virtud de lo que disponen los artículos 28 y 85 de la Constitución a explotarla en su provecho, durante cierto plazo, bajo las reglas y condiciones que previene esta ley. Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de invención». Artículo 1º de la Ley de 1928: «Todo el que haya hecho una invención del carácter establecido por el artículo 2º de esta ley, tiene el *derecho exclusivo*, conforme al artículo 28 de la Constitución, de explotarla en su provecho, por sí o por otros, con su permiso, de acuerdo con las condiciones fijadas por esta ley y su reglamento. Ese derecho se adquiere previa la obtención de la patente respectiva». El artículo 1º de la Ley de 1942 decía: «La persona física que haya hecho una invención del carácter establecido por el artículo 4º de esta ley, o de su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Ese derecho se adquiere mediante la obtención de la patente respectiva». Ley de 1975: «Artículo 3º.- La persona física que realice una invención o su causahabiente, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público...». Véase también el artículo 37 de la Ley de 1975 que establecía: «Con las limitaciones que establece esta ley, la patente confiere a su titular el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, ya sea por sí o por otros con su consentimiento». El contenido de la fórmula clásica siempre lo han expresado los legisladores mexicanos en un solo artículo, lo que parece práctico y correcto. Llama la atención que el legislador mexicano de 1991 se haya valido de dos artículos (el 9º y el 10º) para expresar la fórmula clásica.

14. Ausencia de un Catálogo de Supuestos Típicos de Usurpación de Patente en el Ordenamiento Mexicano

Las observaciones hechas con motivo de la ausencia de un catálogo de manifestaciones específicas del derecho exclusivo a la explotación de una invención rebasan los aspectos estrictamente formales, entre otras cosas, debido a que en otras disposiciones del ordenamiento se hace referencia a limitaciones y delimitaciones de los derechos del titular de la patente, sin que existan normas explícitas que sirvan para ilustrar cuáles son esos derechos, que la propia ley limita. Es el caso de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de 1991, que dispone: «*El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas...*»³⁶.

En la ausencia de un texto similar al que aparecía en las leyes de 1903, 1928 y 1943, cabría preguntarse, ¿cuál derecho? Pregunta que, dadas las características de la ley, en definitiva, habrá que contestar en términos de lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley: *el derecho exclusivo a la explotación*.

El tema de las manifestaciones específicas del derecho exclusivo ha sido suficientemente explorado en el derecho de patentes, lo que facilita el conocimiento del contenido del derecho; sin embargo, la ausencia del catálogo de manifestaciones del derecho, puede operar como un elemento entorpecedor del ejercicio del derecho, pues ese silencio acarrea ambigüedades en la forma específica como cada una de las manifestaciones de la exclusiva temporal habrá de hacerse efectiva.

En la ausencia de una norma que catalogue los actos prohibidos al amparo de una patente, la determinación de los derechos del titular de la patente habrá que obtenerla del examen de las disposiciones de la ley.

³⁶ Un estudio sobre el papel que desempeñan las reivindicaciones en el ejercicio del derecho aparece en Rangel Ortiz, Horacio. «La descripción y divulgación de la invención y de las reivindicaciones en la patente de invención», en **ARS IURIS, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana**, No. 7, México 1992, p.133 y ss.

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

- Fabricar el producto;
- ofrecer el producto;
- introducir o poner en el comercio el producto;
- utilizar el producto;
- importar el producto;
- almacenar o poseer el producto para ofrecerlo;
- almacenar o poseer el producto para ponerlo en el comercio;
- almacenar o poseer el producto para utilizarlo.

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

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

La idea de incluir un catálogo de actos prohibidos en las leyes de patentes cumple el doble propósito de dar a conocer al titular de una patente qué puede esperar del otorgamiento de una patente, así como el de alertar a terceros las conductas específicas de las que deberán abstenerse

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

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

15. Ilícitos por Usurpación de Patentes: Delitos e Infracciones

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

16. Delitos

De los distintos delitos previstos en el artículo 223 de la Ley de 1991, los que se relacionan con la invasión o usurpación de una patente son

los previstos en las fracciones I a IV. El texto de estas disposiciones es el siguiente:

«Artículo 223.- Son delitos:

I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

II. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin licencia respectiva.

III. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.

IV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación»³⁷.

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

En el sistema penal mexicano la regla general es la persecución de oficio, mientras que la perseguibilidad mediante la querrela constituye la excepción; consecuentemente, la querrela solamente procede en los casos expresamente previstos por la ley: códigos o leyes especiales³⁸.

³⁷ Por su parte, el artículo 224 de la Ley de la Ley de 1991 establece: «Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalan en el artículo anterior, excepto los previstos en las fracciones X y XI, en cuyo caso las sanciones serán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal».

³⁸ Márquez Piñero Rafael, «Querrela», **Diccionario Jurídico Mexicano**, Tomo VII, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1984, p.319.

Considerando que tratándose de delitos que encuadran en la regla general no se excluye la posibilidad de que el afectado haga del conocimiento del Ministerio Público los hechos que se estima son violatorios de una patente, sólo así puede concluirse que en el texto del artículo 223, fracciones I a IV existen normas que aluden a los derechos del titular de una patente, en lo que al aspecto penal se refiere. Ello no obstante, recuérdese que en materia federal el ofendido no tiene carácter de parte en el procedimiento penal³⁹.

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

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

³⁹ En ciertos países detenta el ofendido la acción para perseguir delitos públicos de los que ha sido víctima, o la acción privada, para promover el enjuiciamiento de aquellos de que ha sido víctima y que revisten tal carácter. En México el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) niega expresamente al ofendido el carácter de parte en el procedimiento penal. Sí lo es, en cambio, con carácter excluyente del Ministerio Público, en el incidente de reparación del daño exigible a terceras personas. Según el artículo 141, CFPP, el ofendido puede proporcionar al M.P. todos los datos con que cuente sobre la existencia del delito, responsabilidad del inculpado y procedencia y monto de la responsabilidad pecuniaria. En semejantes términos está concebido el artículo 9º del Código de Procedimientos Penales para el D.F. (CPPDF), pero aquí puede el ofendido poner estos datos directamente a disposición del juez, acceso que confiere a aquél una fisonomía a todas luces singular. Esta fisonomía se refrenda al amparo de otros preceptos del mismo ordenamiento. Así, el artículo 70, CPPDF permite al ofendido o a su representante, comparecer en la audiencia y alegar lo que a su derecho convenga, en las mismas condiciones que los defensores, facultad que se confirma, respecto al procedimiento ante jurado popular, por el artículo 360, que confiere a la parte ofendida intervención en la audiencia sobre los hechos, y por el artículo 379, CPPDF, que se le otorga en la audiencia de Derecho. *No existen normas similares en la legislación federal.* Otras particularidades ofrecen, dentro de la misma línea el CPPDF la fracción II del artículo 217, CPPDF, faculta al ofendido para apelar cuando él coadyuve en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta; *tampoco ahora hay precepto federal equivalente.* Asimismo, el CPPDF concede intervención al ofendido en otros actos procesales, como la promoción de la acumulación de procesos a que se refiere el artículo 48'. García Ramírez Sergio, **Derecho Procesal Penal**, Cuarta Edición, México, Editorial Porrúa, S.A., 1983, p.288.

Y en el 227 que establece:

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

Es cierto que sólo en el artículo 223, fracciones I a IV se encuentran referencias expresas a violaciones de los derechos exclusivos que confieren las patentes. Sin embargo, en estas cuatro fracciones únicamente se contienen las violaciones al derecho de patente que pueden tomar la forma del delito de invasión o usurpación de patente. Esta situación no debe entenderse como significando que los derechos del patentado en nuestro país están limitados a la posibilidad de perseguir las conductas, que por una u otra razón, el legislador mexicano ha querido ubicar en el artículo 223 como delitos.

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

17. Limitaciones al Derecho Exclusivo

En la ley se precisan de modo específico y limitado las situaciones en las que no opera el derecho exclusivo previsto en los artículos 9° y 10° de la Ley. Es decir, el contenido del derecho exclusivo tiene ciertas limitantes impuestas tanto por la naturaleza misma del derecho, como

por razones de índole distinta, que nos abstendremos de examinar por ahora. Esas limitantes se encuentran previstas en el artículo 22 de la Ley de 1991, y están complementadas con las normas que tratan sobre las licencias no voluntarias.

El artículo 22 de la Ley dispone lo siguiente:

«Artículo 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio.

III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación.

IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional.

V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo *no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley*»⁴⁰.

⁴⁰ Los antecedentes del artículo 22 de la Ley de 1991 arrancan de la Ley de 1890 (artículo 9°). Vuelven a aparecer en todos los demás ordenamientos que han regido la materia: Ley de 1903 (artículo 7°), Ley de 1928 (artículo 6°), Ley de 1942 (artículo 8°) y Ley de 1975 (artículo 39).

Por su parte, el artículo 70 de la Ley se refiere al tema de las licencias obligatorias por falta de explotación y el 77 a las licencias de utilidad pública. A una y a otra figura se les conoce bajo el nombre genérico de *licencias no voluntarias*, precisamente porque éstas se conceden aun en la ausencia de la voluntad del dueño de la patente, sin que el dueño de la patente esté en condiciones de ejercitar el derecho exclusivo a que se refieren los artículos 9º y 10º de la Ley. A las licencias no voluntarias también se les han llamado *licencias condicionales* precisamente porque su otorgamiento está sujeto al cumplimiento de ciertas *condiciones* que establece la ley y que suplen la voluntad del dueño de la patente⁴¹. Es decir, se trata de situaciones específicas en las que la voluntad y el consentimiento manifestados por el dueño de la patente son un tema de nula trascendencia a los efectos de establecer la legalidad en la explotación de una patente por parte de un tercero. Son condiciones independientes a la voluntad del dueño de la patente las que determinan la procedencia o no de la concesión de la licencia. En estas situaciones, la Ley establece los mecanismos que deben instrumentarse y las condiciones que deben cumplirse para que el tercero esté en posibilidad de explotar legalmente la patente, aun en la ausencia del consentimiento del dueño de la patente⁴².

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

⁴¹ Sobre este tema véase, Salamolard Jean-Marc, **La licence obligatoire en matière de brevets d'invention. Etude de droit comparé**, Genève, Librairie Droz, 1978. Para un examen sobre el tema de las licencias obligatorias en el Derecho mexicano véase Rangel Ortiz Horacio, «Working of Patents and Compulsory Licensing in México», **Licensing Law and Business Report**, Vol. 4 June-July 1981. Clark Boardman Company, Ltd. New York, N.Y.; y «The New Regime of Exploitation of Patents and the Granting of Compulsory Licenses in the Mexican Law on Patents», **ASIPI**, Volumen 2, Buenos Aires, Argentina 1988. Véanse también los comentarios alusivos al tema de las licencias obligatorias en los siguientes trabajos del mismo autor: «Las patentes en México. Evolución y sistema actual», **op.cit.** XIII; «Explotación de Patentes y Licencias obligatorias», pp.258-262; «Patent-Related Revisions to the Mexican Legislation», **International Review of Industrial Property and Copyright Law (ICC)**, Max Planck Institut Fur Ausländisches und Internationales patent-urheber-und wettbewerbsrecht, 1989 Munchen; «Mexican Patent Regulations and Tax Reforms», **Patent World**, Issue Fifteen, Intellectual Property Publishing Ltd., London, May 1989. Sobre el tema de la explotación de las patentes, véase Rangel Medina David, «La explotación de patentes en la actual jurisprudencia mexicana», Jurídica, **Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana**, Número 15, México 1983.

⁴² Véanse los artículos 62 a 77 de la Ley de 1991.

«Artículo 70.- Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría la concesión de una *licencia obligatoria* para explotarla, cuando ésta no haya sido, salvo que existan causas técnicas o económicas justificadas».

«Artículo 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, la Secretaría, por declaración que se publicará en el **Diario Oficial**, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de *licencias de utilidad pública*, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población».

18. Actos que Turben, Restrinjan, Impidan o Entorpezcan el Derecho Exclusivo, que no Constituyan Delito, Constituyen Infracciones Administrativas

Fuera de las situaciones previstas en el artículo 22 de la Ley, que sirven para precisar de modo específico y limitado aquellas situaciones en las que no opera el derecho exclusivo previsto en los artículos 9º y 120 de la Ley, y de los casos de licencias no voluntarias, el contenido de la norma prevista en los artículos 9º y 10 de la Ley, conserva todo su vigor, y por tanto debe respetarse. Se trata de una norma jurídica que exige una conducta de modo *absoluto*.

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

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

Por último, el hecho que el legislador mexicano ha querido reprimir la violación al derecho exclusivo a que se refieren los artículos 9° y 10° de la Ley a través de dos regímenes, esto es, el de los delitos y el de las infracciones, queda corroborado con la lectura del último párrafo del artículo 22 de la Ley, que se ocupa de las limitaciones del derecho. Ahí, a propósito de las actividades no perseguibles por el dueño de la patente, dice el legislador:

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

Lo que confirma que todo acto no comprendido en el artículo 223 de la Ley, que restrinja, entorpezca o impida el ejercicio legítimo de los derechos que conceden los artículos 9° y 10° al dueño de una patente, deberá reprimirse como una infracción administrativa ⁴³.

⁴³ En términos similares se pronunciaba el legislador de 1942 al disponer en el artículo 243: «Todo acto doloso no comprendido en los artículos anteriores, que restrinja, entorpezca o impida el ejercicio legítimo de los derechos que concede esta Ley al dueño de una patente, será castigado con prisión de tres días a un año, y multa de diez a mil pesos, o con una sola de estas penas, a juicio del Juez».

V. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DEL DUEÑO DE LA PATENTE CONTRA EL USURPADOR EN EL DERECHO MEXICANO

19. Observaciones Preliminares al Análisis de los Derechos del Dueño de la Patente en Contra de los Usurpadores

En las próximas páginas se analiza cada una de las principales manifestaciones del derecho exclusivo, específicamente las prerrogativas reconocidas en favor de los dueños de patentes en contra de los usurpadores. En ese recorrido se incluyen referencias a la evolución legislativa de cada una de esas manifestaciones y prerrogativas, partiendo del primer ordenamiento legal que rigió la materia en México hasta la ley de 1991, en vigor.

Desde ahora se hace notar que en el análisis que sigue, no aparecerán referencias al Decreto de las Cortes Españolas (primera ley que rigió la materia de patentes en México) ni a la Ley de 1832 (primera ley del México independiente). Ello es así, por razón de que el examen de estos dos ordenamientos pone de manifiesto que en ninguno de ellos aparecen manifestaciones específicas de la exclusiva temporal que ahí se consagraba. Es decir, ninguna de las manifestaciones específicas que hoy se admite, integran el contenido del derecho exclusivo que confieren las patentes, aparece mencionada de modo expreso en los ordenamientos de 1820 y 1832. En uno y otro ordenamiento se adopta lo que se conoce como la fórmula clásica que reconoce en favor de los inventores un derecho exclusivo de explotación del objeto patentado, complementado por la cláusula general en la que se reconoce de modo general que el dueño de la patente puede ejercitar todo tipo de acciones contra quienes lesionen su derecho. Las manifestacio-

nes específicas del derecho aparecen en el Derecho mexicano de patentes con la Ley de 1890 ⁴⁴.

20. Derechos del Dueño de la Patente de Producto contra los Usurpadores

a. Derecho a perseguir la fabricación del producto patentado. Antecedentes.

La posibilidad de perseguir la fabricación no autorizada del producto patentado es una de las manifestaciones más representativas del derecho exclusivo a la explotación del invento patentado, quizá la más representativa.

Aparece consignada por primera vez en el Derecho mexicano en el artículo 8º, fracción I de la Ley de 1890 que establecía: «Los efectos de la patente son: I. Privar a toda persona sin permiso del propietario de la patente, del derecho de *producir industrialmente* el objeto de la invención».

Vuelve a aparecer de modo expreso esta prerrogativa en el artículo 6º, fracción II de la Ley de 1903 en donde se establecía: «El propietario de una patente tiene el derecho exclusivo: II. De perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho, (...) por la *fabricación* industrial de lo patentado (...)».

⁴⁴ Efectivamente, el Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820 no se refería de modo explícito a las prerrogativas específicas que más adelante se examinan. El Decreto de 2 de octubre de 1820 se limitaba a mencionar en el artículo 20 que: «El propietario de una invención, mejora o introducción, *tiene el derecho de perseguir ante los tribunales civiles a cualquiera que le turbe en el uso exclusivo de su propiedad*», en los términos de la fórmula general a que antes se hizo referencia.

En la ley de 1832 nada se dice respecto de las manifestaciones específicas de la exclusiva que se reconocía en los artículos 1º y 2º de dicho ordenamiento. El artículo 1º de esta Ley dice «para *proteger el derecho de propiedad* que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, *se les concede derecho exclusivo para poder usar de ella* en todos los Estados de la Federación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresan en esta ley»; el 2º: «El que invente o perfeccione alguna industria en la República Mexicana, si quiere que el Gobierno le asegure la *propiedad*, presentará ante éste, o ante el ayuntamiento del lugar en que desee plantear su proyecto, o ante el de su residencia, o ante el gobernador del Estado o Territorio a que pertenezca ese lugar, la descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos y de cuanto se juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, firmado todo por él; y estas autoridades deberán darle un testimonio en forma, según el modelo número 1». El Reglamento de la Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, expedido el 12 de julio de 1852, nada decía sobre el tema.

La prerrogativa prevista en el artículo 6°, fracción II de la Ley de 1903 se repite en los mismos términos a lo largo de la evolución legislativa del derecho de patentes mexicano en el artículo 5°, fracción II de la Ley de 1928 y en el artículo 7, fracción II de la Ley de 1942. Al llegar a la Ley de 1975, el legislador mexicano recoge esta prerrogativa al establecer en el artículo 211, fracción I que «Son delitos: I. *fabricar* o *elaborar* productos amparados por una patente (...), sin el consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente».

Ley de 1991.

Siguiendo un esquema similar al del legislador de 1975, la posibilidad de perseguir la fabricación no autorizada del producto patentado se desprende del texto del artículo 223, fracción I, de la Ley de 1991 actualmente en vigor, en donde se establece qué es delito: «*fabricar* o *elaborar productos* amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva».

b. Derecho a perseguir el ofrecimiento del producto patentado.

Antecedentes.

El primer antecedente legal que establece la posibilidad de perseguir a quien ofrezca el producto patentado, en el Derecho de patentes mexicano se encuentra en la Ley de 1890. El artículo 8°, fracción I de la Ley de 1890 establecía que «los efectos de la patente son: I. Privar a toda persona sin permiso del propietario de la patente, del derecho de producir industrialmente el objeto de la invención, *de ponerlo en el comercio y de venderlo*».

Esta prerrogativa del dueño de la patente vuelve a aparecer en el artículo 6°, fracción II, de la Ley de 1903. «Artículo 6°.- El propietario de una patente tiene el derecho exclusivo: II. De perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho (...) porque con un fin comercial (...) *pongan en venta, vendan* o introduzcan en el territorio nacional uno o más efectos fabricados sin su consentimiento».

Esta misma posibilidad la recogen las leyes mexicanas en idénticos términos, tanto en el artículo 5º fracción II de la Ley de 1928 como en el artículo 7º, fracción II de la Ley de 1942.

El ofrecimiento del producto patentado aparece en la Ley de 1975 en el artículo 211, fracción V. «Son delitos: V: Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo...». El artículo 211, fracción I establecía: «son delitos: I. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente (...), sin consentimiento de su titular o sin la licencia correspondiente».

Ley de 1991.

El artículo 223, fracción II del ordenamiento vigente establece que es delito ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad (...). Sin embargo, el hecho aislado de ofrecer en venta el producto no constituye delito, toda vez que la misma disposición condiciona el carácter delictivo de esta conducta al hecho que la persona que ofrezca en venta el producto lo haga con conocimiento de que el producto fue fabricado o elaborado sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva. Este elemento subjetivo era desconocido en leyes anteriores. Su incorporación en el Derecho de patentes mexicano ocurre en 1991.

Hay que hacer notar que igual que ha ocurrido en otras áreas de la concurrencia criminosa ⁴⁵, al redactar esta forma específica del delito de invasión de patente, el legislador mexicano ha incorporado nuevos requisitos para la configuración del tipo delictivo como es el hecho que, en el nuevo ordenamiento, el ofrecimiento en venta de un producto patentado que ha sido fabricado o elaborado sin autorización del titular de la patente, sólo constituye delito cuando la persona que ofrece en venta

⁴⁵ Véase Rangel Ortiz Horacio, **Secretos industriales**, Texto base de la conferencia pronunciada por el autor el día 17 de julio de 1991, en el seminario realizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, con motivo de la promulgación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1991.

el producto tiene conocimiento que el producto fue elaborado sin consentimiento del titular de la patente; de otra forma, no se configura el tipo.

Efectivamente, todo indica que la incorporación de este elemento subjetivo tiende a proteger a las personas que ofrecen en venta el producto sin conocimiento que fue fabricado sin autorización del titular de la patente, es decir, a los vendedores de buena fe. Ello no obstante, el hecho es que el nuevo requisito beneficia lo mismo a los vendedores de buena fe, que a los que con pleno conocimiento de causa se ocupan de perfeccionar el acto de usurpación al ofrecer en venta el producto. Dado el carácter subjetivo que caracteriza al nuevo requisito, es fácil imaginar las complicaciones que se producirán a los efectos de establecer que el ofrecimiento se ha hecho con conocimiento de que el producto ha sido fabricado o elaborado sin consentimiento del titular de la patente. Por ello, a pesar de la aparente intención de proteger a los comerciantes de buena fe, la realidad de las cosas es que el texto del artículo 223, fracción II de la ley de 1991 ha incorporado un requisito cuyo efecto será el de entorpecer la acción de la justicia en todas aquellas situaciones en que el comerciante ofrezca en venta el producto con conocimiento de que fue fabricado o elaborado sin consentimiento del titular de la patente, y ello no obstante, la persecución de tal conducta se vea entorpecida debido a la falta de medios prácticos para satisfacer el requisito subjetivo que aquí se ha mencionado.

Por lo anterior, toda diligencia que involucre la investigación y la persecución del delito consiste en ofrecer en venta un producto patentado sin autorización del titular de la patente, deberá estar precedida de las notificaciones correspondientes al comerciante que así actúe, tendientes a hacer de su conocimiento que el producto que ofrece en venta ha sido fabricado o elaborado sin consentimiento del titular de la patente. Sólo entonces podrá considerarse a quien ofrezca en venta el producto patentado, como presunto usurpador de la patente. Si para estar en condiciones de denunciar la existencia del delito a que se refiere la fracción II del artículo 223, de la Ley de 1991 es necesario practicar algún tipo de notificación al comerciante, tampoco es difícil imaginar la conducta que el comerciante puede adoptar una vez enterado que el dueño de la patente ha

detectado la comercialización del producto, y que además está dispuesto a perseguir tal conducta. A dicha notificación seguirán conductas como el ocultamiento de los productos, la suspensión temporal de la venta con la idea de crear la impresión que tal venta ha sido descontinuada en definitiva, etcétera, todo lo cual tiende a entorpecer la acción de la justicia en contra de los usurpadores de patentes.

c. Derecho a perseguir la introducción o puesta en el comercio del producto. Antecedentes.

Los antecedentes de esta prerrogativa pueden encontrarse en las mismas normas antes enunciadas a propósito de la prerrogativa consistente en perseguir el ofrecimiento del producto patentado.

Ley de 1991.

El artículo 223 de la Ley de 1991 no se refiere de modo explícito al delito consistente en la introducción o colocación en el comercio del producto patentado sin la autorización del dueño de la patente. Sin embargo, como el artículo 223, fracción II considera como delito «ofrecer en venta o *poner en circulación* productos amparados por una patente...», tratándose de productos fabricados o elaborados sin autorización del titular de la patente, es claro que las disposiciones contenidas en el artículo 223, fracción II de la Ley de 1991 deben permitir la persecución de la introducción del producto en el comercio, toda vez que en este contexto la introducción o colocación del producto en el comercio y la puesta en circulación del producto deben considerarse como expresiones equivalentes, esto es, como voces sinónimas.

Como la posibilidad de perseguir la introducción o colocación en el comercio del producto fabricado en violación de una patente resulta del texto del artículo 223, fracción II, también en este caso deberá estar presente el requisito consistente en establecer que tal conducta ha sido realizada con conocimiento de que el producto fue elaborado sin consentimiento del titular de la patente, como se comentó a propósito del derecho a perseguir el ofrecimiento del producto en el apartado que antecede.

d. Derecho a perseguir la utilización del producto patentado.

Antecedentes.

El primer antecedente que las leyes reconocen en favor de los dueños de patentes en lo que se refiere a esta prerrogativa, aparece en el artículo 8º, fracción II de la Ley de 1890: «Artículo 8º.- Los efectos de la patente son: II. Tratándose de un procedimiento, máquinas o de cualquiera otro medio de explotación, de un instrumento ú otro medio de trabajo, el efecto de la patente es privar a los demás del derecho de aplicar el procedimiento o de usar del objeto de la invención, sin permiso del propietario de la patente». Esta prerrogativa estaba limitada a las circunstancias especificadas en el artículo 8º, fracción II de la ley de 1890, en contraste con un reconocimiento amplio de la posibilidad de perseguir la utilización del producto patentado.

A partir de la Ley de 1903 los ordenamientos mexicanos han sido omisos en lo que se refiere al tema de la utilización del producto patentado.

Ley de 1991.

La posibilidad de perseguir la utilización no autorizada del producto patentado aparece en los códigos contemporáneos como uno de los derechos del titular de la patente. Igual que en las leyes anteriores que han regido la materia en México, en el ordenamiento en vigor no existe disposición expresa que permita afirmar que el titular de una patente mexicana está facultado para perseguir la utilización no autorizada de un producto patentado.

Aun cuando nada dice la Ley en relación con la posibilidad de perseguir la utilización no autorizada de un producto amparado por una patente (de producto) mexicana, cuando se habla del derecho de perseguir la utilización de un producto patentado hay que hacer ciertas distinciones, incluyendo la determinación sobre si el producto fue elaborado con o sin el consentimiento del dueño de la patente, así como la precisión sobre si el producto elaborado con el consentimiento del dueño de la patente fue introducido en el comercio con o sin el consentimiento del dueño de la patente.

Ninguno de los supuestos mencionados se encuentra previsto en el ordenamiento mexicano en las disposiciones que de modo afirmativo se refieren a la violación del derecho. Aún así, la distinción es pertinente a los efectos de entender el significado del artículo 22, fracción II de la ley de 1991 en donde expresamente se autoriza la *utilización de productos patentados*, siempre que el producto hubiere sido introducido lícitamente en el comercio. A tales efectos es menester que el producto patentado cuya utilización autoriza la Ley, haya sido fabricado o elaborado con el consentimiento del dueño de la patente y colocado en el comercio con su consentimiento. El artículo 22, fracción II de la LPI dice: «El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio».

De lo anterior resulta que, en principio, el dueño de la patente se encuentra facultado para perseguir la utilización del producto patentado cuando la introducción del producto hubiera ocurrido en circunstancias diversas de las que permiten hablar de lo que se conoce como un *agotamiento* del derecho local, es decir, cuando su introducción en el comercio no hubiese sido autorizada. Prerrogativa similar deberá reconocer en favor del dueño de la patente en aquellos esquemas caracterizados por la fabricación del producto sin el consentimiento del dueño de la patente, lo que como norma acarreará la introducción en el comercio sin el consentimiento del dueño de la patente. Ello no obstante, el ordenamiento mexicano no contiene disposiciones expresas que permitan al dueño de la patente perseguir la utilización del producto patentado, cuando el producto fue elaborado sin su consentimiento, o cuando habiendo sido fabricado con el consentimiento del dueño, su introducción en el comercio no hubiese sido autorizada por dicho titular.

Toda vez que la utilización no reviste un carácter delictuoso en los términos del artículo 223, la persecución de este tipo de actos deberá buscarse específicamente en vías distintas a la penal –*v.gr.* la vía civil–, con apoyo en la fórmula clásica que habla del derecho exclusivo a la explotación de un invento patentado, partiendo de lo dispuesto por el

artículo 213, fracción XI que considera como infracción administrativa (y por tanto, como ilícito) «las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos».

**e. Derecho a impedir la importación del producto patentado.
Antecedentes.**

El artículo 8º, fracción II de la Ley de 1890 establecía que la patente surtía el efecto de privar a toda persona sin permiso del propietario de la patente del derecho de *poner en el comercio* el objeto de la invención. Sin embargo, esta disposición no se refería de modo explícito a la posibilidad de impedir la importación del producto patentado.

Esta prerrogativa aparece consignada de modo explícito en el artículo 6º, fracción II de la Ley de 1903 que decía: «El propietario de una patente tiene el derecho exclusivo: II. De perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho, (...) *porque con un fin comercial introduzcan en el territorio nacional uno o más efectos fabricados sin su consentimiento*».

La norma introducida por el legislador de 1903 es reproducida tanto por el legislador mexicano de 1928 (artículo 5º, fracción II), como por el legislador de 1942 (artículo 7º, fracción II).

El artículo 6º, fracción II de la Ley de 1903 y el artículo 5º, fracción II de la ley de 1928 se limitaban a facultar la persecución de la importación de productos fabricados en el extranjero sin el consentimiento del dueño de la patente; nada decían en relación con la facultad de impedir la del dueño de la patente mexicana.

A diferencia de sus predecesoras, la Ley de 1942 amplía las bases para sancionar la importación no autorizada de productos patentados, al considerar como una violación al derecho exclusivo la importación con un fin comercial o industrial de efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin consentimiento del dueño de ésta (artículo 242, fracción II Ley de 1942). Es decir, que no es sino hasta el año de 1942 que se

adopta en la legislación mexicana una norma expresa que considere la importación no autorizada del producto patentado como una violación al derecho exclusivo, independientemente que el producto importado hubiese sido fabricado en el extranjero con o sin el consentimiento del dueño de la patente mexicana. Esto último, en armonía con el principio de territorialidad que rige el derecho consagrado por las patentes.

En la Ley de 1975 no aparecen normas similares a las contenidas en las leyes de 1903, 1928 y 1942 ⁴⁶.

⁴⁶ Efectivamente, nada dicen los ordenamientos de 1903 y 1928 respecto de la introducción en territorio mexicano de productos amparados por una patente mexicana, fabricados en el extranjero con el consentimiento de la patente mexicana. Ello podría sugerir la adopción de un esquema de *agotamiento internacional* por parte de los legisladores de 1908 y 1928, ya que si el producto introducido en México había sido fabricado en el extranjero con el consentimiento del dueño de la patente mexicana, no se estaba ante el supuesto prohibitivo previsto en el artículo 6º, fracción II de la Ley de 1903 y su equivalente en la ley de 1928. La adopción de tal esquema de agotamiento internacional en las leyes de 1903 y 1928 resulta que cuando «los efectos» hubiesen sido fabricados con el consentimiento del dueño de la patente, la introducción de dichos efectos en el territorio nacional no constituía ilícito *en los términos de* la fracción II del artículo 6º de la Ley de 1903 y su equivalente en la ley de 1928. Ello no obstante, ninguna de las disposiciones que trataban de las limitaciones del derecho en las leyes de 1903 (artículo 7º) y 1928 (artículo 6º), esto es, de los actos permisibles a terceros que no constituían ilícito, se referían de modo explícito a la posibilidad de introducir el producto patentado en territorio mexicano en circunstancias que permitan hablar de reconocimiento de un agotamiento internacional en el Derecho de patentes mexicano (esa posibilidad tampoco aparecía en el artículo 39 de la Ley de 1975). Considerando que la regla general en materia de patentes opera sobre la base del principio de la territorialidad y que una excepción a esta regla únicamente se conoce en los mercados integrados, pensamos que la redacción del artículo 6º, fracción II de la Ley de 1903 y su equivalente en la ley de 1928 no debe conducir a la conclusión de que en dichos ordenamientos se adoptó un esquema de agotamiento internacional del derecho en los casos en que el producto patentado en México hubiera sido fabricado en el extranjero, con el consentimiento del dueño de la patente mexicana. Sea como fuere, el hecho es que con la incorporación del artículo 242, fracción II en la Ley de 1942 se aclara la situación al establecerse ahí que la importación no autorizada del producto patentado constituye una violación al derecho exclusivo, independientemente de que el producto importado hubiese sido fabricado con o sin el consentimiento del dueño de la patente. Para un estudio sobre la invasión de patente durante la vigencia de la Ley de 1942, véase Rangel Medina David, «Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención», en **El Foro**, Barra Mexicana-Colegio de Abogados, México, 1957. Un estudio sobre el agotamiento local, el agotamiento internacional y el agotamiento comunitario aparece en Massauguer José D., «En torno al artículo 53 LP: el agotamiento del derecho de patente», en **Actas de Derecho Industrial**, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, Tomo 12, Año 1987-1988, p.132 y ss.

Ley de 1991.

A diferencia de la Ley de 1942 y siguiendo el sistema defectuoso de la Ley de 1975, en el artículo 223 de la Ley de 1991 no aparecen referencias explícitas que califiquen como delito la importación del producto patentado. Por tanto, los actos persecutorios de la importación no autorizada del producto patentado deberán apoyarse en normas que traten conductas redactadas con terminología distinta, pero que al final abarquen la importación del producto sin autorización. Nos referimos al artículo 223, fracción II de la Ley de 1991 que considera como delito: «ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente de invención (...), a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva».

Sin desconocer que los actos de importación de un producto, es decir, de la introducción del mismo en el territorio mexicano, pueden distinguirse de aquéllos consistentes en el ofrecimiento del producto o la puesta en venta del mismo, la esencia misma de los actos de importación permite afirmar que la importación de un producto se reduce a aquellas actividades consistentes en introducir un producto en territorio nacional, lo que no es exacto. La importación es la introducción de mercancías a territorio mexicano, *para ser destinadas a consumo interno*⁴⁷.

Entendida la importación como la introducción a territorio nacional de mercancías *para ser destinadas a consumo interno*, y dado que el consumo interno deberá estar precedido del acto consistente en la puesta en circulación de la mercancía, es claro que la importación constituye el primer paso de la puesta en circulación del producto en territorio nacional, conducta que se encuentra expresamente prohibida en los términos del artículo 223, fracción II de la Ley de 1991. Por ello, no obstante la ausencia de referencias explícitas a los actos de importación en el texto del artículo 223 de la Ley de 1991, dichos actos deberán estimarse como actos prohibidos al amparo de lo dispuesto por la fracción II del artículo mencionado.

⁴⁷ Véase Ramírez Gutiérrez, José Othón. **Importaciones y exportaciones en UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano**, V, México 1984, p.24.

En apoyo adicional a esta interpretación (figura muy distinta a la analogía o mayoría de razón) ⁴⁸ puede citarse el texto del artículo 22, fracción II de la Ley de 1991 que trata de las limitaciones del derecho de patente: «El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio». Ni en la fracción II del artículo 22 —que es la que más se acerca a este tema— ni en otras fracciones del artículo 22 aparece referencia alguna al hecho que el dueño de una patente mexicana se encuentra impedido de perseguir la importación de productos patentados ⁴⁹; limitantes de esta naturaleza sólo se conocen en los mercados integrados como el de la Comunidad Económica Europea, en donde este derecho específico se sacrifica sólo por la supremacía que tiene el Derecho comunitario respecto de los derechos que en el ámbito nacional confiere una patente en un determinado territorio, respondiendo así a las exigencias de la libre circulación de mercancías en el interior de un mercado común.

Si esa limitante únicamente ha existido en el Derecho comunitario, y en la doctrina y la jurisprudencia se ha sostenido reiteradamente que fuera del Derecho comunitario, los actos de importación son perseguibles por el dueño de la patente al amparo de la fórmula clásica que reconoce el *derecho exclusivo* a la explotación de un invento patentado, entonces

⁴⁸ En relación con el tema de la interpretación, la analogía y la mayoría de razón véase Rangel Ortiz Horacio, «Conceptos fundamentales de competencia desleal en materia de propiedad industrial», en **Revista de Investigaciones Jurídicas**, Escuela Libre de Derecho, Año 9, Número 9, México 1985, p.299 y ss.

⁴⁹ Véase, en cambio, cómo a propósito de las limitaciones de dueños de marcas registradas en México el tratamiento de las importaciones por parte de terceros es distinto, ya que en el artículo 92, fracción II de la Ley de 1991 expresamente se tolera la importación de productos a los que se aplica la marca registrada en México, siempre que se cumplan las condiciones ahí establecidas: «Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia. »Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley».

deberá concluirse que la importación de un producto amparado por una patente mexicana es un acto prohibido que deberá perseguirse con apoyo en lo dispuesto en el artículo 223, fracción II de la Ley de 1991.

No escapa a este autor la posibilidad de que, no obstante lo anterior, en los procedimientos correspondientes, la autoridad que conociere del asunto acogiese favorablemente el argumento del importador en el sentido que la ausencia de referencias explícitas al carácter delictuoso de la importación del producto patentado impide la persecución de tales conductas en los términos del artículo 223, fracción II de la Ley. Aun así, por lo hasta aquí expuesto, se estima que la importación no autorizada del producto patentado continúa siendo una conducta violatoria del derecho exclusivo que la patente confiere a su dueño, como se consagra en la fórmula clásica (artículos 9° y 10° de la ley). Ante esta situación queda al dueño de la patente la alternativa consistente en explorar la represión de la importación no autorizada en términos de lo previsto en el artículo 213, fracción XI de la Ley: «Son infracciones administrativas: las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos»⁵⁰.

f. Derecho a perseguir el almacenamiento o posesión del producto. Antecedentes.

El almacenamiento y la posesión del producto aparecen como violaciones al derecho exclusivo en las leyes mexicanas en el artículo 6°, fracción II de la Ley de 1903: «Artículo 6°.- El propietario de una patente

⁵⁰ Un tercer camino a explorar para dar vigencia a la noción que sostiene que al titular del derecho exclusivo debe reconocérsele el derecho a perseguir y a impedir la importación del producto objeto de la patente, se encuentra en el artículo 12 de Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal (**Código Penal**), de acuerdo con el cual: «existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando la conducta que debería producirlo u omitiendo la que debería evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente» es decir, bajo esta perspectiva, la importación del producto puede constituir el primer paso constitutivo del delito previsto en el artículo 223, fracción II de la Ley, como quedó expuesto; o bien, un hecho encaminado directa e inmediatamente a la realización del delito previsto en el artículo 223, fracción II de la ley que considera como delito «ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente (...)». Sobre el tema de la tentativa en general, véase Berchelman Arizpe Antonio, «La tentativa en el derecho penal mexicano», en **Ensayos Jurídicos en Memoria de Francisco González de la Vega**, Supremo Tribunal de Justicia 1, Durango, México, 1985, p.111 y ss.

tiene el derecho exclusivo: II. De perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho (...) porque con un fin comercial conserven en su poder (...) uno o más efectos fabricados sin su consentimiento». Una norma similar a la del artículo 6° de la Ley de 1903 aparecía en el artículo 5°, fracción II de la Ley de 1928 y en el artículo 7°, fracción II de la Ley de 1942 ⁵¹.

La ley de 1975 elimina referencias al tema del almacenamiento y de la posesión como aparecían en las leyes de 1903, 1928 y 1942.

Ley de 1991.

Con la clara influencia del defectuoso sistema de la Ley de 1975, el artículo 223 de la Ley de 1991 es omiso en considerar como delito el almacenamiento o posesión del producto para ofrecerlo, para ponerlo en el comercio o para utilizarlo. El silencio del legislador no debe estimarse como una tolerancia al almacenamiento o posesión de productos fabricados sin autorización del dueño de la patente, a los fines indicados.

En efecto, el almacenamiento o posesión del producto son conductas que de ordinario estarán vinculadas con otro tipo de actos prohibidos que pueden constituir delito, ya sea por el origen del producto o por el destino que habrá de dársele. Por esa razón, será común detectar el almacenamiento o posesión del producto en situaciones en que se esté investigando la presunta comisión de un delito de invasión de patente distinto al almacenamiento o posesión, que como ya se vio no constituye delito.

Sin desconocer que el almacenamiento y la posesión son conductas susceptibles de diferenciarse de otras violaciones específicas al derecho exclusivo, todo indica que el momento oportuno para instrumentar algún tipo de medida en el ámbito de lo penal, en lo que hace al almacenamiento o posesión, será cuando se practiquen las diligencias tendientes

⁵¹ El último párrafo del artículo 6° de la Ley de 1903, lo mismo que su equivalente en el último párrafo del artículo 5° de la Ley de 1928, exigía la intención dolosa para que se incurriera en responsabilidad penal.

a integrar la averiguación en virtud de las cuales se inicia el ejercicio de la acción penal, poniendo a disposición del juez todo lo actuado en la mencionada averiguación, así como las personas y cosas relacionadas con la averiguación previa, en su caso ⁵².

Un primer apoyo a este tipo de actuaciones aparece en el artículo 40 del Código Penal para el D.F. en materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal (**Código Penal**) que establece:

«Artículo 40.- Los instrumentos del delito, *así como las cosas que sean objeto o producto de él*, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el Artículo 400 de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes *procederán al inmediato aseguramiento de los bienes* que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo *cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos de delito*.

»Si los instrumentos o cosas decomisadas son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito, o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la administración de justicia».

Al efecto, también habrá que tener presente lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales a propósito de las medidas cautelares. También téngase presente lo dispuesto en el artículo 12 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal (**Código Penal**), a propósito de la tentativa:

⁵² Osorio y Nieto César Augusto, **La averiguación previa**, tercera edición, México, Editorial Porrúa, S.A. 1985, p.24.

«Artículo 12.- Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando la conducta que debería producirlo u omitiendo la que debería evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente».

La aplicación de lo anterior dependerá de las circunstancias específicas en que se detecte el almacenamiento o posesión del producto, justamente para conocer si se está en el supuesto a que se refiere el artículo 12 del **Código Penal** y por tanto en el delito previsto en el artículo 223, fracción II de la Ley de 1991 en grado de tentativa.

21. Derechos del Dueño de la Patente de Procedimiento Contra los Usurpadores

a. Derecho a perseguir la utilización del procedimiento patentado. Antecedentes.

La primera vez que se reconoce de modo expreso este derecho en favor de los dueños de patentes ocurre con la promulgación de la Ley de 1890. La lectura del artículo 8º, fracción II de dicho ordenamiento así lo consigna:

«Artículo 8º.- Los efectos de la patente son:

II.- *Tratándose de un procedimiento, máquinas o de cualquiera otro medio de explotación, de un instrumento u otro medio de trabajo, el efecto de la patente es privar a los demás del derecho de aplicar el procedimiento o de usar del objeto de la invención, sin permiso del propietario de la patente».*

Un texto similar aparecía en el artículo 6º, fracción II de la Ley de 1903:

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

II.- *De perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho ya por la fabricación industrial de lo patentado, ya por el empleo o uso industrial del procedimiento o método patentado o bien porque con un fin comercial conserven en su poder, o pongan en venta, vendan o introduzcan en el territorio nacional uno o más efectos fabricados sin su consentimiento*⁵³.

⁵³ El último párrafo del artículo 6º de Ley de 1903 establecía: «En el caso de la fabricación industrial no se requiere la intención dolosa, para que se incurra en responsabilidad penal; siendo indispensable esa intención en los demás casos previstos por esta fracción II». Este requisito vuelve a aparecer en el último párrafo del artículo 5º fracción III de la Ley de 1928.

En los mismos términos se recogía esta prerrogativa en la Ley de 1928 (artículo 5º, fracción II) y en la Ley de 1942 (artículo 7º, fracción II).

La Ley de 1975 cambia el sistema de las leyes anteriores, pero reconoce esta prerrogativa en el artículo 211, fracción II, que consideraba como delito emplear métodos o procedimientos patentados sin consentimiento del titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

Ley de 1991.

El ejercicio de este derecho se encuentra previsto en el artículo 223, fracción III de la Ley de 1991.

«Artículo 223.- Son delitos:

III.-Utilizar procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva».

b. Derecho a perseguir el ofrecimiento de la utilización del procedimiento. Antecedentes.

No existen antecedentes en el Derecho de patentes mexicano que de modo expreso recojan esta conducta como un acto perseguible. Presumiblemente, esta conducta habla que perseguirla al amparo de la fórmula clásica y de la cláusula general, complementada con normas como la contenida en el artículo 243 de la Ley de 1942 que establecía: «Todo acto doloso no comprendido en los artículos anteriores, que restrinja, entorpezca o impida el ejercicio de los derechos que concede esta Ley al dueño de una patente, será castigado con prisión de tres días a un año, y multa de diez a mil pesos, o con una sola de estas penas, a juicio del juez». Véase también el texto del artículo 210, a) de la Ley de 1975 que consideraba como infracción administrativa «las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella deriven».

Ley de 1991.

No existe norma expresa en el ordenamiento mexicano en vigor que considere el ofrecimiento de la utilización del procedimiento patentado

como un ilícito. No obstante el silencio del legislador en cuanto al carácter delictuoso de esta conducta, es un hecho que ofrecer la utilización del procedimiento patentado sin la autorización del dueño de la patente, implica una conducta que turba los derechos exclusivos conferidos por las patentes, razón por la cual habrá que buscar su represión con apoyo en lo dispuesto en el artículo 213, fracción XI de la Ley de 1991, que ya se ha comentado. También hay que tener presente lo que ya se ha dicho a propósito de los delitos en grado de tentativa. Es decir, el caso del ofrecimiento no autorizado de la utilización del procedimiento patentado, en una situación en que la utilización no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, lo que podría traducirse en el supuesto delictivo a que se refiere el artículo 223, fracción III de la Ley de 1991, en grado de tentativa.

c. Derecho a perseguir el ofrecimiento del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Antecedentes.

El primer antecedente que recoge esta conducta como una actividad perseguible aparece en el artículo 242, fracción III de la Ley de 1942:

«Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que dolosamente:

III. Venda, ponga en venta o en circulación, productos obtenidos por métodos amparados por una patente sin consentimiento del dueño de ésta».

Otro antecedente de la posibilidad de perseguir esta conducta aparece en el artículo 211, fracción V de la Ley de 1975:

«Son delitos:

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las infracciones I, II y IV del presente artículo (...).».

La fracción I del artículo 211 de la ley de 1975 trataba de la elaboración de productos patentados sin autorización y la fracción II, del empleo no autorizado de métodos o procedimientos patentados. De acuerdo con la remisión que hace la fracción V del artículo 211 de la Ley de

1975 a los productos a que se refiere la fracción I del mismo artículo, los únicos productos previstos en la fracción II son los que resultan de la instrumentación no autorizada del proceso patentado prevista en la propia fracción II. Por ello, algunos comentaristas legales llegaron a estimar que el ofrecimiento del producto obtenido por el procedimiento patentado podía constituir una conducta perseguible en los términos de las disposiciones que aquí se presentan»⁵⁴.

Ley de 1991.

El artículo 223, fracción IV de la Ley de 1991 se refiere al tema.

«Artículo 223.- Son delitos:

IV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de exportación».

En este artículo de la Ley se recoge la versión mexicana de la figura conocida como la «extensión de la protección», esto es, la extensión de la protección al producto obtenido mediante el proceso patentado.

De ordinario, las leyes que adoptan una institución similar, incluyen la exigencia de que el producto ofrecido se haya obtenido *directamente* del procedimiento patentado. Obsérvese cómo el legislador mexicano ha sido omiso en cuanto a la exigencia de que el producto ofrecido en venta o puesto en circulación haya sido obtenido directamente de la instrumentación del proceso o procedimiento patentado.

Obsérvese también que en el ordenamiento mexicano existe un elemento subjetivo consistente en el hecho que a los efectos de que se esté ante el supuesto delictuoso previsto en el artículo 223, fracción IV de la

⁵⁴ Véase Gómez Vega Bernardo y Rangel Ortiz Horacio, «La situación jurídica de los inventos Farmacéuticos», **Revista de Investigaciones Jurídicas**, Escuela Libre de Derecho, Año 14, Número 14, México 1990, pp.227-229.

Ley, se hace necesario que quien ofrezca en venta o ponga en circulación el producto de que se trata, lo haga con previo conocimiento de que dicho producto es el resultado de la utilización no autorizada del proceso patentado, esto es, que la instrumentación de tal proceso se hizo sin el consentimiento del dueño de la patente o de su licenciario.

Se ha cuestionado si a los efectos de que se produzca el delito a que se refiere la fracción IV del artículo 223 de la Ley de 1991 es o no necesario establecer que el producto ofrecido en los términos de esta disposición, fue a su vez el resultado de la instrumentación del proceso en México o en el extranjero. No existe duda que cuando la instrumentación no autorizada del proceso ocurra en México, y el producto resultante sea ofrecido en venta o puesto en circulación sin la autorización correspondiente, se estará ante el supuesto previsto en el artículo 223, fracción IV de la Ley, Sin embargo, no es éste el tema que ha provocado las divergencias que aquí se mencionan, sino el caso en que el proceso patentado ha sido instrumentado en el extranjero y de la aplicación de dicho proceso ha resultado un producto que es ofrecido en venta o puesto en circulación en nuestro país.

Podría afirmarse que en cualquiera de las dos situaciones se está ante el supuesto previsto por el artículo 223, fracción IV, toda vez que en el texto de este artículo no se hace distinción sobre si el proceso del que resulta el producto de que se trata debe haberse utilizado en México o en el extranjero pues, en lo que hace a este aspecto específico, el artículo 223, fracción IV se refiere simplemente al ofrecimiento en venta o a la puesta en circulación de «productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados (...)». Sin embargo, esta interpretación pudiera toparse ante una eventual defensa apoyada en el ámbito espacial de validez que tienen las leyes, que en este caso se circunscribe al territorio mexicano.

Si la patente mexicana resulta inoperante para situaciones aisladas que ocurren en el extranjero, como sería la utilización no autorizada del proceso patentado fuera de nuestro país, conducta que por sí misma no podría perseguirse en México con apoyo en la patente mexicana, habrá

que cuestionarse si la ineficacia de la patente mexicana ante esta situación, pudiera o no tener un impacto en la aplicación del artículo 223, fracción IV de la Ley.

Sobre el particular, lo primero que hay que decir es que en apoyo de la aplicación de la regla que permite extender la protección al producto obtenido mediante el proceso patentado, se han sumado las voces más autorizadas sobre el tema desde el siglo pasado. Esto último, en situaciones que implican la venta del producto en el país de concesión de una patente para amparar un proceso, cuya instrumentación ha ocurrido en un territorio distinto al del país de concesión de la patente de proceso. Situación similar a la del ordenamiento mexicano prevalecía en Francia antes de la Ley de 1968. Sin embargo, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1968, no obstante el silencio del ordenamiento francés respecto a esta cuestión, la jurisprudencia francesa mantuvo en varias sentencias –dictadas en el siglo XIX y en el presente– que las disposiciones sobre la violación del derecho de patente eran aplicables no sólo a la utilización del procedimiento patentado, sino también a la importación y venta de los objetos fabricados por medio de este procedimiento. Esta doctrina fue elogiada por Pouillet, diciendo que era inadmisibles que un usurpador de una patente de procedimiento pudiese invadir con sus productos el interior de la nación, simplemente porque la empresa del usurpador se encontraba asentada en un país extranjero. La misma doctrina fue acogida por los tribunales ingleses, quienes han sostenido en diversas sentencias que constituye una violación de la patente de procedimiento la importación y venta de los productos del procedimiento patentado, siendo irrelevante a este efecto que la fabricación de tales productos se lleve a cabo en el interior del país o en el extranjero ⁵⁵.

⁵⁵ Un estudio completo de la evolución de la norma que extiende la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos y su recepción en otras leyes aparece en Fernández Novoa, Carlos, «El ámbito de protección de las patentes de procedimiento farmacéutico», en **La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica**, Madrid, Editorial Montecorvo, 1974, p.289 y ss. Véase también Rangel Ortiz, Horacio. «La extensión de la protección y la inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento» **Texto base de la conferencia pronunciada durante el XI Congreso Interamericano de Propiedad Industrial llevado a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil del 15 al 19 de octubre de 1991, reproducido en las Memorias del Congreso y en la Revista de Investigaciones Jurídicas**, Escuela Libre de Derecho, Año 16, Número 16, México 1992.

No obstante la presencia de elementos de convicción, que de manera clara conducen a afirmar que una adecuada aplicación del artículo 223, fracción IV de la Ley debe incluir a los productos resultado de un proceso patentado en México, pero utilizado en el extranjero, no escapan a la atención de este autor los vaivenes que en la jurisprudencia mexicana se suscitan precisamente por la ausencia de textos explícitos, todo lo cual hace recomendable la revisión del texto, para incorporar, así, de modo claro y explícito, el espíritu de la institución de la *extensión*, como fue entendida por los padres del Derecho intelectual ⁵⁶.

d. Derecho de perseguir la introducción en el comercio del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente. Antecedentes.

No existen antecedentes en el Derecho de patente mexicano que traten expresamente la «introducción en el comercio del producto (...)». Sin embargo, todo indica que se está ante una situación de diferencias terminológicas, más que de la ausencia de normas que reconocieran esta prerrogativa en el Derecho de patentes mexicano. Ya se ha visto que la ley de 1942 contenía disposiciones tendientes a impedir la venta, la puesta en venta y la puesta en circulación de productos que resultasen de la instrumentación no autorizada de un procedimiento patentado (artículo 242, fracción II de la Ley de 1942); y que en la ley de 1975 existían disposiciones susceptibles de ser interpretadas en el sentido que el ofrecimiento en venta y la puesta en circulación de productos obtenidos en similares circunstancias, también debían considerarse como ilícitos. Dada la relación de estas figuras (venta, puesta en venta, puesta en circulación, ofrecimiento en venta) con las actividades consistentes en la introducción en el comercio del producto, puede afirmarse que en la ley de 1942 y en la ley de 1975 se encuentran los antecedentes del derecho a perseguir la introducción en el comercio del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, como quedó expuesto

⁵⁶ Además de las opiniones de Pouillet sobre el particular, véanse las de Kohler, Fernández Novoa y otros en Gómez Vega, Fernando y Rangel Ortiz, Horacio. «La situación jurídica de los inventos farmacéuticos», en **Revista de Investigaciones Jurídicas**, Año 14, Número 14, México, 1990.

al tratar del derecho a perseguir el ofrecimiento del producto obtenido por el procedimiento patentado.

Ley de 1991

La introducción en el comercio del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, es un privilegio que corresponde al dueño de la patente de un procedimiento. Aunque con una terminología distinta, pues la ley mexicana no habla de «introducción en el comercio», sino de «poner en circulación», este aspecto de los derechos del dueño de la patente lo recoge el artículo 223, fracción IV de la Ley de 1991, antes reproducido, cuando en su texto se menciona que es delito «ofrecer en venta o *poner en circulación* productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación». Esto último, considerando que «poner en circulación» un producto implica, desde luego, «la introducción en el comercio del producto».

Por lo que hace a la cuestión de precisar si el proceso al que se refiere esta fracción debe haberse utilizado en México o en el extranjero, téngase por reproducido lo antes dicho sobre este tema en el apartado anterior.

e. Derecho a perseguir la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente. Antecedentes.

El examen de la evolución legislativa en materia de patentes no muestra ninguna disposición que recogiese en forma expresa el derecho de perseguir la utilización del producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente.

Ley de 1991

Nada dice la Ley mexicana en vigor sobre este tema. Toda vez que la utilización es un acto propio del derecho exclusivo consagrado en

los artículos 9° y 10° de la Ley, todo intento por hacer efectiva esta manifestación de la exclusiva temporal, ahí prevista, implicará acudir al mecanismo previsto en el artículo 213, fracción XI.

Las distinciones hechas en el apartado relativo al derecho a perseguir la utilización del producto patentado son también aplicables a esta situación. Es decir, habrá que distinguir si el producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente ha resultado de la utilización autorizada o no autorizada del proceso patentado. Asimismo, en los casos en que el producto hubiere resultado de la utilización del proceso por el dueño de la patente o con su consentimiento, será necesario precisar si la introducción del producto efectivamente ha ocurrido con el consentimiento del patentado.

Lo anterior, a los efectos de establecer si se está o no ante el supuesto previsto en el artículo 22, fracción II de la Ley, en donde se establece que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno en contra: II: *Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio.*

f. Derecho de impedir la importación del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente. Antecedentes.

El artículo 242, fracción III de la Ley de 1942 establecía sanciones para quien «dolosamente venda, ponga en venta o en circulación, productos obtenidos por métodos amparados por una patente sin consentimiento del dueño de ésta». De cualquier forma, hay que decir que la revisión de las leyes que conforman la evolución legislativa en materia de patentes en México no muestra la existencia de normas que recogieran

expresamente el derecho a impedir la importación del producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente ⁵⁷.

Ley de 1991

Cuando las leyes de patentes reconocen en favor del patentado la prerrogativa de pedir la importación del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado, se está generalmente de acuerdo en que el ejercicio de este derecho está limitado a aquellas situaciones en las que la importación del producto se realiza para alguno de los fines que las leyes estiman violatorios de la exclusiva que confieren las patentes de proceso. Por tanto, se ha estimado que la importación del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado deberá reprimirse cuando la importación sea con el fin de ofrecerlo, introducirlo en el comercio o utilizarlo.

Tratándose de patentes de proceso, el artículo 223 no se refiere expresamente a este derecho, como tampoco lo menciona cuando se está ante patentes de producto.

Por lo ya dicho en el apartado que trata del ofrecimiento del producto directamente obtenido por el proceso patentado, lo mismo que en el que trata sobre el derecho a perseguir la importación del producto patentado, se estima que la importación del producto obtenido por el proceso patentado deberá reputarse como un acto prohibido a la luz de lo dispuesto por el artículo 223, fracción IV de la Ley, en tanto que la importación

⁵⁷ El artículo 242, fracción II de la Ley de 1942 establecía sanciones para quien «dolosamente importe con un fin comercial o industrial, efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin el consentimiento del dueño de ésta»: Podría pensarse que, interpretado con amplitud, este artículo recogía la prohibición de importar el producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente. No obstante, existen razones para pensar que tanto la fracción I como en la fracción II del artículo 242 de la Ley de 1942, lo que el legislador tenía en mente eran patentes de producto y no patentes de proceso, pues cuando el legislador de 1942 quiso referirse a las patentes de proceso así lo hizo expresamente al mencionarlas en el texto de la fracción III del artículo 242. Esto último, aunado a la ausencia de una norma expresa que apoyara la posibilidad de impedir la importación del producto obtenido por el procedimiento patentado, impiden afirmar con comodidad que en el ordenamiento de 1942 se contenía un derecho en favor del dueño de la patente tendiente a impedir la importación del producto obtenido por el procedimiento patentado.

constituye precisamente un primer paso de la puesta en circulación del producto proveniente del exterior.

Si por cualquier causa el artículo 223, fracción IV de la Ley se estimase un apoyo insuficiente para impedir la importación del producto en estas circunstancias, entonces habrá que acudir al artículo 213, fracción XI de la Ley.

Una vez más se está ante una situación en que el texto mexicano debiera revisarse, para expresar de modo claro esta manifestación de la exclusiva temporal que confieren las patentes.

g. Derecho de perseguir la posesión o el almacenamiento del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente. Antecedentes.

La evolución legislativa en esta materia no revela la existencia de normas que recogieren de modo expreso el derecho a perseguir la posesión o el almacenamiento del producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente. En efecto, el texto del artículo 6º, fracción II de la Ley de 1903 –citado a propósito del derecho a perseguir la posesión o el almacenamiento del producto– y sus equivalentes en las leyes de 1928 y 1942, es suficientemente amplio como para permitir explorar en su contenido un derecho a perseguir la posesión o almacenamiento del producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente y no únicamente la posesión o almacenamiento del producto amparado por una patente de producto. Sea como fuere, el hecho es que en los distintos ordenamientos que han regido la materia en nuestro país no existen antecedentes que de modo claro y concreto permitan afirmar la existencia de un derecho a perseguir la posesión o almacenamiento del producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente.

Ley de 1991

Como se comentó a propósito de las condiciones que se aplican en el ejercicio del derecho tendiente a impedir la importación del producto

directamente obtenido por el proceso patentado, los fines para los cuales se posea o almacene en producto, en este caso también son de importancia. Es decir, que a los efectos de impedir el almacenamiento o la posesión del producto, ello deberá ocurrir en circunstancias que permitan suponer que el almacenamiento o la posesión se hacen con el fin de introducir en el comercio, o bien de ofrecerlo o utilizarlo.

El almacenamiento o posesión del producto obtenido en las circunstancias apuntadas y para los fines indicados, tampoco aparece en el catálogo de los delitos del artículo 223 en materia de patentes. Por esa razón, todo intento por impedir el almacenamiento o posesión del producto obtenido mediante el procedimiento patentado, deberá estar vinculado a alguna de las conductas perseguibles como delitos en términos de lo previsto en el artículo 223, fracción IV. Sobre este tema, véase lo que ya se ha comentado con motivo del derecho a perseguir el almacenamiento del producto y lo dispuesto en el artículo 40 del **Código Penal**. Véase también el comentario a propósito de las condiciones para que se produzca la tentativa (artículo 12 del **Código Penal**).

En la ausencia de una situación que permita establecer el vínculo que se comenta y por lo tanto de la posibilidad de aplicar los procedimientos referidos al tratar del almacenamiento del producto, habrá que buscar la instrumentación de esta manifestación del derecho exclusivo, en el artículo 213, XI de la Ley, como en el caso de otras manifestaciones de la exclusiva temporal que no aparecen expresamente consignadas en el artículo 223.

22. Acciones por Usurpación de la Patente

a. Ley de 1890

La Ley de 1890 se limitaba a mencionar en el artículo 42 que «todo lo concerniente al delito de falsificación de patentes, quedará sujeto a las prescripciones del Código Penal del Distrito Federal y a las que establezcan los de procedimientos respectivos».

b. Ley de 1903.

Bajo el rubro de «De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente», el Capítulo XI de la Ley de 1903 dedicaba 19 artículos (artículos 48 a 66)⁵⁸ al tema de las acciones derivadas por la violación del derecho exclusivo. Otros 19 artículos (75 al 93)⁵⁹ eran dedicados expresamente al procedimiento de los juicios civiles; y siete artículos (94 al 100)⁶⁰ trataban de los procedimientos para los juicios de orden penal. Todo esto con independencia de la remisión a la legislación sustantiva en materia civil y penal (artículo 54) para los casos previstos en la ley.

c. Ley de 1928

El capítulo X «De la invasión de los derechos que confiere una patente, motivada por uso, explotación o importación ilegales» dedicaba siete artículos (72 al 77) al tema de las acciones, complementado con el Capítulo XII que trataba «De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente (artículos 85 a 101)⁶¹, el Capítulo XIII «Procedimientos para los juicios civiles» (artículos 102 a 121)⁶² y el XIV «Procedimientos para los juicios de orden penal» (artículos 122 a 125)⁶³.

d. Ley de 1942

El Capítulo VII del Título II Patentes de Invención trataba «De la Invasión de los derechos que confiere una patente, motivada por uso, explotación o importación ilegales» (artículos 84 a 92)⁶⁴; el Capítulo I del Título VIII Responsabilidades civiles y penales, trataba «De los que infrinjan los derechos que otorgan las patentes» (artículos 240 a 250)⁶⁵ y el Capítulo II del mismo título «De los que violen otras disposiciones relativas a la propiedad industrial» (artículos 251 a 270)⁶⁶. El Capítulo I

⁵⁸ Véase anexo.

⁵⁹ Véase anexo.

⁶⁰ Véase anexo.

⁶¹ Véase anexo.

⁶² Véase anexo.

⁶³ Véase anexo.

⁶⁴ Véase anexo.

⁶⁵ Véase anexo.

⁶⁶ Véase anexo.

del Título IX Procedimientos Judiciales, se ocupaba de «Procedimientos para los juicios civiles» (artículos 271 a 273)⁶⁷ y el Capítulo II del mismo título se deslindaba a «Procedimientos para los juicios del orden penal y recursos administrativos» (artículos 274 a 277)⁶⁸.

e. Ley de 1975

El sistema metódico, ordenado, casuístico, que había caracterizado la literatura jurídica redactada por los legisladores mexicanos de 1903, 1928 y 1942 es abruptamente eliminado por el legislador mexicano de 1975. Toda una tradición centenaria caracterizada por el ánimo de dar a las patentes un auténtico significado práctico y jurídico desaparece en 1975, dejando a los dueños de patentes y a sus abogados en una situación de ambigüedad en todo lo referente al ejercicio de las acciones por usurpación de patentes. Efecto similar habría de producirse entre los responsables de la defensa en los procedimientos legales por la presunta usurpación de una patente. Lo que los legisladores de 1903, 1928 y 1942 habían previsto en más de 40 normas sustantivas y adjetivas en todo lo relacionado con las peculiaridades propias de las acciones por usurpación de patente, al legislador de 1975 le pareció oportuno establecer en dos artículos: el artículo 214 («Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito»); y el 215 («Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211. También conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común»).

f. Ley de 1991

Cuando se produce cualquiera de los actos prohibidos al amparo de la patente, ello ubica a su dueño en la posibilidad —y en la necesidad— de

⁶⁷ Véase anexo.

⁶⁸ Véase anexo.

instaurar los procedimientos legales tendientes a hacer respetar su derecho. Igual que en el caso de su predecesora la Ley de 1975, poco se dice en el ordenamiento mexicano de 1991 en relación con el tema. En este aspecto, como en todo lo relativo al tema de que trata este trabajo, la Ley de 1991 refleja claramente la herencia de su joven madre: la misma inmadurez, los mismos defectos. El legislador mexicano se ha limitado a establecer en los artículos 221 y 226, que el perjudicado por las infracciones o delitos cometidos en violación de su derecho exclusivo podrá demandar del autor de los mismos, «la indemnización que corresponda por daños y perjuicios» —en el caso de las infracciones— y «la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos» en el caso de los delitos. Como complemento de los artículos 221 y 226, el artículo 227 se limita a mencionar que:

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

Obsérvese la diferencia entre las normas del ordenamiento mexicano y las de otras leyes contemporáneas. Por ejemplo, al legislador mexicano ha escapado la inclusión de la cláusula general en la que se reconoce de modo general que el titular de la patente puede ejercitar todo tipo de acciones contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, cláusula que, como ya se ha visto, debe ir seguida de una enunciación ejemplificativa, representada por acciones concretas en las que se prevé que el dueño de la patente, cuyo derecho sea lesionado, podrá solicitar de las autoridades correspondientes una serie de prestaciones que el legislador mexicano se ha limitado a ilustrar de modo sumamente raquítico, en términos de lo previsto por los artículos 221 y 226. ¿Quiere esto decir que las prestaciones específicas a que tiene derecho el afectado por la realización de actos prohibidos son únicamente las que de modo vago y general han quedado sugeridas en los artículos 221 y 226 a través del ejercicio de las acciones que ahí se mencionan, precisamente en los términos que dichos artículos lo señalan?

El derecho a las prestaciones que corresponden al dueño de una patente usurpada y la prerrogativa de ejercitar las acciones apropiadas para obtenerla surge desde el momento en que la ley consagra un derecho: el derecho exclusivo a la explotación previsto en los artículos 9° y 10° de la Ley de 1991. Esto último, con apoyo en la noción fundamental —fecunda en consecuencias— de acuerdo con la cual no hay derecho sin acción, y la ley que crea el derecho no tiene necesidad de agregarle expresamente una acción; si existe el derecho, con él existe la acción al mismo tiempo⁶⁹. Ciertamente, pero aún así, la práctica, el Derecho comparado y la tradición legislativa mexicana ponen de manifiesto la conveniencia de especificar —de modo ilustrativo— las acciones y las prestaciones a que tiene derecho, en este caso, el dueño de la patente usurpada, como lo hicieron los legisladores mexicanos de 1903, 1928 y 1942.

La plena actividad del derecho desconocido o violado habrá que obtenerla por medio de la autoridad judicial con apoyo en lo dispuesto en el artículo 1910 del Código Civil, de acuerdo con el cual:

«El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima».

Y en lo dispuesto también en el artículo 1915 del mismo ordenamiento:

«La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el establecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios».

En cuanto a la oportunidad para ejercitar las acciones civiles correspondientes, dice el artículo 1934 del **Código Civil** que:

⁶⁹ Véase Pallares Eduardo, **Tratado de las acciones civiles, Comentarios al Código de Procedimientos Civiles**, México 1939, Ediciones Botas, p.28. Véase también lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución, que dispone: «(...) Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. *Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley (...)*».

«La acción para exigir la reparación de los daños causados, en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años, contados a partir del día en que se haya causado el daño».

Cuando la acción que se ejercite para hacer respetar el derecho violado sea de carácter civil, de ésta podrán conocer los tribunales del orden común o los tribunales de la Federación, siempre que la controversia verse sobre cuestiones que afecten sólo intereses particulares (artículo 227 de la Ley de 1991), como son los del dueño de la patente, que será lo ordinario tratándose de violaciones al derecho de patente. Sea como fuere, el hecho es que en uno u otro caso, nada dice la Ley de 1991 sobre el tema de las acciones, razón por la cual el ejercicio de la acción civil estará regido por las normas contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF) o por el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), según se trate de una acción civil iniciada ante un tribunal del orden común o de un tribunal federal.

Ni uno ni otro código prevén de modo expreso las acciones propias del ejercicio y el respeto del derecho exclusivo que confieren las patentes, como quedaron ilustradas en páginas anteriores, incluyendo la cesación de los actos que violen el derecho, la indemnización, el embargo de los objetos, la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados, la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente, la destrucción de objetos o medios embargados para impedir la violación de la patente, la publicación de la sentencia condenatoria, etcétera. Esta situación es fuente de complicaciones permanentes en virtud de la necesidad de adecuar el ejercicio de la acción que se plantea a las normas y reglas generales que versan sobre las acciones en general, mismas que no fueron redactadas teniendo en mente derechos y prestaciones de la naturaleza que caracteriza a los que se ejercitan y reclaman en materia de patentes.

A pesar de lo anterior, esto es, no obstante el silencio de los legisladores mexicanos en lo que se refiere a las acciones tendientes a hacer respetar el derecho de patente, tal situación no constituye impedimento

formal para el ejercicio de las acciones correspondientes, sino en todo caso, lo entorpece; cuestión que, con una mayor visión de las cosas, los legisladores españoles y franceses han evitado, al incorporar normas expresas sobre el particular en las leyes especiales.

No obstante las enseñanzas del derecho comparado y las experiencias de los dueños de patentes y de sus abogados, se ha llegado a afirmar que no es necesario incorporar las normas aludidas en el código de patentes mexicano, ya que, según se afirma, esas normas se encuentran contenidas en la legislación civil y penal, tanto la substantiva como la procesal, por lo que tal incorporación resulta innecesaria. No obstante la veracidad formal y parcial que tal apreciación pueda tener, la realidad de las cosas recomienda obrar de manera distinta.

Una posible explicación a tales afirmaciones puede encontrarse en la falta de información sobre los nocivos efectos del silencio del legislador mexicano en los casos que el dueño de una patente se enfrenta ante el problema de hacer efectivos sus derechos, de lo que puede dar cuenta todo abogado que haya tenido en sus manos la responsabilidad de asesorar a su cliente sobre los mecanismos específicos a instrumentar tendientes a ese fin: hacer efectivos sus derechos. Ante este tipo de situaciones, invariablemente habrá que alertar a quien pretende hacer respetar su derecho, de la ausencia de referencias explícitas al tema de las acciones antes mencionadas, lo mismo en el código de patentes que en la legislación procesal, y de los riesgos que la instauración de este tipo de procedimientos conlleva; de lo que una vez más podrá dar cuenta toda persona que, de manera responsable, haya practicado esta disciplina, sea como asesor, como consultor o como litigante, o que haya tenido alguna intervención en la preparación de una estrategia legal tendiente a hacer efectivos los derechos conferidos por la patente.

Dicho lo anterior, habrá que suplir el silencio del legislador con lo previsto en los principios generales del derecho, como disciplina, y del derecho de patentes en particular, apoyándose en el texto de la legislación procesal que establece:

«[Sólo] puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga interés contrario»⁷⁰.

«La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción»⁷¹.

«Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en que un juez se negare a conocer, es apelable»⁷².

A veces el abogado encontrará que algunas de las acciones y pretensiones a que se ha venido aludiendo guardan alguna semejanza con otras acciones y pretensiones expresamente previstas por la legislación procesal; sin embargo, ésa no es la regla⁷³. Sea como fuere, esto es, tanto en los casos en que exista alguna figura análoga o similar en la legislación procesal, como en los que no exista tal analogía o similitud —que constituyen la generalidad—, lo correcto, lo jurídico, será que el juez que conozca del asunto reconozca la procedencia de la acción cuando la prestación que se exige del demandado y el título o causa de la acción estén determinados con claridad, conforme lo establece la legislación procesal citada. Por lo que hace a las prestaciones, deberá condenarse al demandado a su otorgamiento siempre que el acto pruebe los hechos constitutivos de sus pretensiones⁷⁴. Si el actor está en condiciones de establecer que el derecho previsto en los artículos 9° y 10° de la ley ha sido vulnerado en cualquier forma que turbe la exclusividad ahí consagrada, como quedó ilustrado al hablar de las manifestaciones de dicha exclusividad, y que ese derecho se encuentra respaldado por una patente válida y en vigor, que se encuentra surtiendo todos sus efectos, entonces el juez deberá dar satisfacción a las pretensiones del demandado, tal y como la propia legislación sustantiva y procesal lo establece.

⁷⁰ Artículo 1, CPCDF y artículo 1, CFPC.

⁷¹ Artículo 2, CPCDF.

⁷² Artículo 14, CFPC.

⁷³ Véase por ejemplo, la acción de condena a que se refiere expresamente la legislación procesal civil. La acción de condena puede referirse a tres clases de prestaciones: dar, de hacer y de no hacer; las de dar y las de no hacer, estarán comúnmente presentes en la acción de usurpación de patente.

⁷⁴ Artículo 281, CPCDF.

23. Medidas Prejudiciales ⁷⁵

Ya veíamos que el tema de las medidas cautelares constituye un complemento fundamental del ejercicio de las acciones por violación del derecho. Igual que en el caso de las acciones y las pretensiones, los redactores de la Ley de 1991 han sido parcos y poco generosos en el tema de las medidas prejudiciales. De las que aplican en materia penal sólo se menciona su existencia; por lo que hace a las medidas prejudiciales en materia civil, el legislador las ignora. En cualquier caso, los inconvenientes que resultan de tal silencio son similares a los que ya se presentaron a propósito de las acciones y las pretensiones. Efectivamente, tanto la legislación penal como la civil se refieren a diversas medidas que pueden ejercitarse por el dueño de la patente, antes de ejercitar su acción por violación de su derecho, sólo que tales medidas no fueron redactadas con la idea de ser aplicadas a situaciones que involucran el respeto de los derechos exclusivos que confieren las patentes, lo que opera como un elemento muy efectivo para entorpecer su aplicación. Ante el silencio del legislador mexicano, habrá que acudir a las reglas generales sobre el tema como se contienen en la legislación procesal.

24. Providencias Precautorias en Materia Civil

Por lo que hace a las medidas prejudiciales en materia civil —conocidas como providencias precautorias en el CPCDF— sólo diremos por ahora que este tema es sumamente casuístico y complejo, por lo que no es abordado en este trabajo, tratando del tema los artículos 235 a 254 del CPCDF.

Nada dice el CPCDF sobre los actos prejudiciales, específicamente sobre las providencias precautorias, en situaciones relacionadas con la usurpación de bienes inmateriales de la empresa como las patentes. Es decir, nada se dice ahí sobre la cesación de actos que violen el derecho del peticionario, la retención y el depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente

⁷⁵ Por lo que hace al tema de los antecedentes de las medidas prejudiciales, véanse las disposiciones alusivas al tema en el apartado de las acciones.

destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado, el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios, las anotaciones registrales que procedan, etcétera, como ocurre en las legislaciones modernas. De ahí la necesidad de adecuar las normas generales sobre providencias precautorias, como se contienen en la legislación procesal, al caso de las patentes usurpadas. Por otra parte, a diferencia de lo que disponen las legislaciones modernas, en el CPCDF se restringe la aplicación de las providencias precautorias a una serie de situaciones específicas, como son las previstas en el artículo 235, CPCDF. Ahí se establece que las providencias precautorias podrán dictarse en tres situaciones:

«I. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda;

II. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real;

III. Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquéllos en que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene».

Para todos los efectos prácticos habrá que olvidarse de la aplicación de las providencias precautorias a que se refiere la fracción II, toda vez que la naturaleza de la acción personal riñe con el carácter de los actos prohibidos que originan la necesidad de instaurar la acción civil por usurpación de patente, cuyo ejercicio habrá que ubicarlo en el contexto de las acciones reales.

Otra restricción de la legislación procesal radica en el número limitado de providencias precautorias ahí previstas. El artículo 238, CPCDF establece que no pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en el propio código y que exclusivamente consistirán en:

- El arraigo de la persona, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; y
- el secuestro de bienes, cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real.

Obsérvese que la legislación procesal civil nada dice sobre la aplicación de providencias precautorias tales como la cesación de actos que violen el derecho del peticionario; si, en cambio, en el artículo 238 CPCDF existe apoyo para solicitar la retención y el depósito de los objetos producidos o importados con violación del derecho del peticionario y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado, en tanto dichos bienes estén relacionados con el ejercicio de la acción, y se tema que éstos sean escondidos o dilapidados, cuestión que el litigante deberá plantear de modo que el juez esté en condiciones de aplicar la medida.

Cuando se pida un secuestro provisional sin fundarlo en título ejecutivo, es decir, ante este tipo de situaciones, el actor debe otorgar fianza de responder por los daños y perjuicios que se sigan, ya porque se revoque la providencia, ya que porque entablada la demanda, sea absuelto el demandado ⁷⁶. Esto es, de toda providencia precautoria queda responsable el que la solicite; por consiguiente, son de su cargo los daños y perjuicios que se causen ⁷⁷. Asimismo, si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, si da fianza bastante a juicio del juez, o prueba tener bienes raíces suficientes para responder del éxito de la demanda, no se llevará a cabo la providencia precautoria, o se levantará la que se hubiere dictado ⁷⁸.

En armonía con la naturaleza de la medida, la legislación procesal civil establece que ni para recibir los informes ni para dictar una providencia precautoria, se citará a la persona contra quien se pida ⁷⁹.

Ejecutada la providencia precautoria antes de ser entablada la demanda, el que la pidió deberá entablarla dentro de tres días ⁸⁰. Si el actor no entabla la demanda dentro del plazo que marca la ley, la providencia precautoria se revocará, luego que lo pida el demandado ⁸¹.

⁷⁶ Artículo 244, CPCDF.

⁷⁷ Artículo 247, CPCDF.

⁷⁸ Artículo 245, CPCDF.

⁷⁹ Artículo 246, CPCDF.

⁸⁰ Si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiera seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, uno por cada doscientos kilómetros. Artículo 250, CPCDF.

⁸¹ Artículo 251, CPCDF.

25. Medidas Cautelares en Materia Penal

Cuando el acto prohibido se ubica en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 223 fracciones I a IV de la Ley de 1991, se estará ante un delito.

El tema de las medidas cautelares aparece en el artículo 225 de la Ley de 1991, en donde se prevé que:

«La averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella, podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría, mismo en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan»⁸².

De manera similar a lo que ocurre en el caso de las providencias precautorias en materia civil, la legislación procesal penal no ha sido redactada teniendo en mente la necesidad de aplicar medidas cautelares del tipo de las ya comentadas en los casos de usurpación de patentes. Por tanto, las complicaciones mencionadas propias de la aplicación de medidas prejudiciales en materia civil, son también aplicables al caso de las medidas cautelares en materia penal

Ya se ha visto que hay medidas cautelares en el procedimiento civil y en el penal, aun cuando en éste, las mismas ofrezcan peculiaridades con respecto a aquél. En el ámbito penal dominan las medidas cautelares de carácter personal, esto es, aquellas que tienen efecto directamente sobre las personas, en tanto que en el ámbito procesal civil, esas medidas se adoptan fundamentalmente respecto a los bienes. Nada de ello significa

⁸² Por lo que hace al dictamen técnico a que se refiere el artículo 223 de la Ley de 1991, véase Rangel Medina David, «Protección Penal de la Propiedad Industrial en México (condiciones de procedibilidad)», en **Ensayos jurídicos en memoria de Francisco González de la Vega**, Supremo Tribunal de Justicia, No. 3, Durango, México, 1985, pp.145-155. Véanse también los siguientes trabajos del mismo autor, **Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual**, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991, pp.136 y 137; y **World Patent Litigation** (capítulo sobre México), Washington, The Bureau of National Affairs, Inc. 1967.

que en el terreno procesal penal sean desconocidas las medidas cautelares reales, ni que en el procesal civil lo sean las personas. Baste decir que en el terreno procesal penal existen numerosas causas de aseguramiento con respecto a bienes: depósitos, fianzas, hipotecas o embargos; en el terreno procesal civil hay medidas tales como el depósito de personas⁸³. A la cabeza de las medidas cautelares penales, por su gravedad y dramatismo, figuran la detención y la prisión preventiva, ambas personales, que tienen por efecto la privación provisional de la libertad física del inculcado a fin de asegurar que, en su momento, se ejecute la sentencia que recaiga. Detención y prisión preventiva participan de la misma esencia; discrepan sólo en cuestión de grado: la preventiva es más intensa y permanente que la detención⁸⁴.

El Código Federal de Procedimientos Penales (CCFPC) prevé la aplicación de distintas medidas cautelares. De las ahí previstas, a continuación se presenta una selección de aquellas que pueden tener aplicación en un momento anterior al ejercicio de la acción penal, pues ése es el aspecto que interesa para efectos del tema que nos ocupa. Dicha selección —acompañada de comentarios aplicables a algunas de las reglas para la práctica de diligencias asociadas con una averiguación previa— tiene pues un carácter simplemente ilustrativo de las medidas cautelares que pueden aplicarse durante la averiguación previa.

26. Reglas Especiales para la Práctica de Diligencias en la Averiguación Previa

De conformidad con lo que dispone el artículo 123 del CFPP (capítulo II denominado «Reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de policía judicial», del título segundo «Averiguación previa»), inmediatamente que el Ministerio Público Federal o los funcionarios encargados de practicar diligencia de policía judicial, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse

⁸³ Véase García Ramírez Sergio, **Derecho Procesal Penal**, Cuarta Edición, México, Editorial Porrúa, 1983, p.467.

⁸⁴ *Ibíd.*

de oficio, *dictarán todas las medidas y providencias necesarias* para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; saber qué personas fueron testigos; *evitar que el delito se siga cometiendo* y en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la aprehensión de los responsables en los casos de flagrante delito. Lo mismo se hará tratándose de delitos que solamente puedan perseguirse por querrela, si ésta ha sido formulada ⁸⁵.

En el terreno de las medidas personales, el artículo 133 bis del CFPP señala que, cuando con motivo de una averiguación previa, el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercieran el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, no pudiendo exceder de treinta días, prorrogables por igual término a petición del Ministerio Público. El juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo.

27. Aseguramiento de Objetos en la Averiguación Previa

El aseguramiento es la medida cautelar que decreta el juez o el Ministerio Público, para impedir que se oculten o pierdan los objetos relacionados con el delito y que sean necesarios o tengan relevancia para el proceso. El aseguramiento se efectúa mediante el secuestro y depósito que se hace de los objetos, bajo la responsabilidad de la autoridad que lo dicte ⁸⁶. Al efecto, el artículo 181 de CFPP (contenido en el capítulo

⁸⁵ En el caso a que se refiere el artículo 123, CFPP, se procederá a levantar el acta correspondiente, en los términos previstos en el artículo 124 del CFPP.

⁸⁶ Díaz de León, Marco Antonio, **Diccionario de Derecho Procesal Penal y de Términos Usuales en el Procesal Penal**, Tomo I, México, Editorial Porrúa, S.A. 1986, p.239.

II denominado «Huellas del delito. Aseguramiento de los instrumentos y objetos del mismo», contenido en el título quinto «Disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción») *establece que los instrumentos del delito, así como las cosas objeto o producto de él, así como aquéllos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con éste, serán asegurados; ya sea recogiénolos, poniéndolos en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. (...) De todas las cosas aseguradas se hará un inventario, en el que se las describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas.*

Por su parte el artículo 182 del CFPP dispone que las cosas inventariadas deberán guardarse en lugar o recipiente adecuado, según su naturaleza, debiéndose tomar las precauciones necesarias para asegurar la conservación o identidad de esas cosas.

Asimismo, el artículo 180 del CFPP indica que para la comprobación del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público y sus auxiliares, la Policía Judicial y los tribunales, gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.

28. Catálogo de Actos Prohibidos

Ya se ha dicho que todo acto que vulnere, entorpezca o lesione el derecho exclusivo a que se refieren los artículos 9° y 10° de la Ley de 1991 debe reputarse como una violación a la ley, y que los actos prohibidos pueden tomar la forma de un delito o de una infracción administrativa. Las peculiaridades del ordenamiento mexicano dificultan todo intento por hacer un catálogo de derechos en contra del usurpador. Aun así, a continuación se presenta un intento de catálogo de derechos en los términos de la Ley de 1991. Asimismo, por lo aquí expuesto, todo intento

por hacer un catálogo de los actos prohibidos debe ir precedido de las distinciones hechas en este trabajo. Existen actos que lesionan los derechos exclusivos, mismos que se encuentran expresa y literalmente prohibidos en el ordenamiento mexicano, que son:

- a. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (artículo 223, fracción I);
- b. ofrecer en venta productos amparados por una patente de invención, a sabiendas que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva (artículo 223, fracción II);
- c. utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva (artículo 223, fracción III);
- d. ofrecer en venta productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera licencia de explotación (artículo 223, fracción IV); y
- e. poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera licencia de explotación (artículo 223, fracción IV).

Existen, por otro lado, actos respecto de los cuales no se hace mención expresa en el artículo 223 y que ello no obstante, bien puede quedar comprendidos en alguno de los conceptos a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 223 de la Ley de 1991. Es el caso de los siguientes actos:

- a. Introducir en el comercio el producto (artículo 223, fracción II «poner en circulación»);
- b. importar el producto (artículo 223, fracción II «poner en circulación»);

- c. almacenar o poseer el producto para fabricarlo (artículo 223, fracción II «ofrecer en venta o poner en circulación» en grado de tentativa);
- d. almacenar o poseer el producto para ponerlo en el comercio (artículo 223, fracción II «ofrecer en venta o poner en circulación» en grado de tentativa);
- e. almacenar o poseer el producto para utilizarlo (artículo 223, fracción II «ofrecer en venta o poner en circulación» en grado de tentativa);
- f. introducir en el comercio el producto obtenido por el procedimiento patentado (artículo 223, fracción IV «poner en circulación»);
- g. importación del producto obtenido por el procedimiento patentado (artículo 223, fracción IV «puesta en circulación»);
- h. almacenar o poseer el producto obtenido por el procedimiento patentado (artículos 223, fracción IV en grado de tentativa).

La persecución de otros actos lesivos del derecho exclusivo previsto en los artículos 9º y 10º de la Ley que no aparezcan consignados como delitos, deberá buscarse con apoyo en lo dispuesto en el artículo 213, fracción XI de la Ley. Entre esos actos deben mencionarse los siguientes:

- a. Utilización del producto patentado elaborado sin consentimiento del dueño de la patente;
- b. utilización del producto patentado introducido en el comercio sin consentimiento del dueño de la patente;
- c. ofrecer la utilización del proceso patentado sin consentimiento del dueño de la patente;
- d. utilizar el producto obtenido por el proceso patentado sin consentimiento del dueño de la patente.

En la medida en que no se consideren incluidos bajo los tipos previstos en las figuras delictivas a que se refiere el artículo 223, las siguientes actividades no autorizadas que lesionen el legítimo ejercicio del derecho exclusivo, también podrán pasar a formar parte de las actividades cuya represión deba buscarse en los términos del artículo 213, fracción XI de la Ley:

- a. Importación del producto patentado;
- b. almacenamiento o posesión del producto patentado;
- c. introducción en el comercio del producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente;
- d. importación del producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente;
- e. posesión o almacenamiento del producto obtenido por el procedimiento objeto de la patente.

VI. Observaciones Finales

El examen de las instituciones de que trata este trabajo permite hacer las siguientes reflexiones.

El primer progreso en la transformación de las leyes de patentes mexicanas aparece con la promulgación de la Ley de 1890. Ahí se contienen adelantos importantes en lo relativo al tema de las manifestaciones específicas del derecho exclusivo, pues es con la promulgación de dicho ordenamiento que se adopta un sistema tendiente a ilustrar el contenido del derecho, en el Derecho de patentes mexicano. Desde esta perspectiva, puede por tanto afirmarse que los autores de la ley de 1890 incorporaron adelantos dignos de comentar, respecto del trabajo realizado por sus predecesores, los autores de las leyes de 1832 y 1820.

El progreso en esta materia se hace evidente, una vez más, con la promulgación de la Ley de 1903. La Ley de 1903 contiene novedades sumamente importantes: incorpora normas expresamente redactadas con la idea de adecuar el universo jurídico a la naturaleza del derecho de patente. Esto queda de manifiesto con la incorporación de un capítulo sobre responsabilidad civil y penal de los que infrinjan los derechos que otorga la patente, otro dedicado al tema de las acciones derivadas por la violación del derecho exclusivo, uno más dedicado a los juicios civiles y, por último, un capítulo reservado a los procedimientos para los juicios de orden penal.

El sistema del legislador de 1903 es conservado por el legislador de 1928, pero este último, además de referirse al tema de las acciones, de la responsabilidad y de los juicios, incorpora normas explícitas en relación con la invasión de los derechos que confiere una patente motivada por su uso, explotación o importación legales.

Las experiencias de los legisladores de 1903 y 1928 fueron respetadas por el legislador de 1942, quien adoptó un sistema similar al de las dos leyes que habían regido la materia a lo largo del siglo.

Hasta este momento puede hablarse de un progreso, de una evolución legislativa en lo referente a la reglamentación de los derechos conferidos por las patentes contra los usurpadores.

De los adelantos incorporados por el legislador de 1903 en el Derecho de patentes mexicano, mismos que fueron respetados por los legisladores de 1928 y 1942, no queda huella alguna en la Ley de 1975 ni en la Ley de 1991.

El legislador de 1975 elimina el capítulo relativo a la responsabilidad civil y penal de los que infrinjan los derechos que otorga la patente, elimina el capítulo dedicado a las acciones derivadas por la violación del derecho exclusivo, así como los capítulos relativos a los juicios civiles y a los procedimientos para los juicios de orden penal. Además, elimina ciertas prerrogativas que aparecían en leyes anteriores, específicamente

en la Ley de 1942, como las referencias expresas a la posibilidad de perseguir la importación y el almacenamiento.

En lo que a este tema se refiere, el ordenamiento en vigor constituye un maquillaje de su predecesora, lo que significa que el sistema de patentes mexicano aún no se levanta de la caída que sufrió en 1975.

El estancamiento en que se encuentra el sistema de patentes mexicano en lo relativo a los derechos del dueño de la patente contra los usurpadores, se pone de manifiesto no sólo por razón de la conservación del defectuoso sistema adoptado por el legislador de 1975, sino además porque en la Ley de 1991 se han incorporado elementos desconocidos en el Derecho de patentes mexicano para la persecución de ciertos delitos. Es el caso de la incorporación del requisito del «conocimiento» por parte del infractor de estar comerciando con artículos elaborados en violación de una patente, a los efectos que la comercialización sea perseguible. Esta novedad es incorporada por el legislador de 1991, pues ni la Ley de 1975 —cuya política inconfesada era entorpecer la protección y dificultar el ejercicio de los derechos— lo preveía. El tema de los derechos contra los usurpadores en la Ley de 1991, por tanto, sigue la misma filosofía que la que se refleja en la Ley de 1975.

Cuando se piensa que la instrumentación de medidas caracterizadas por la redacción de ordenamientos legales como la Ley de 1975 contribuyó, en su medida, a lo que públicamente se ha llamado la *década perdida*, un afán por apartarse de las causas que la originaron parecería conducir al restablecimiento de las instituciones que la tradición jurídica mexicana había hecho suyas a lo largo del siglo, hasta antes de 1975. La lectura del ordenamiento en vigor muestra un proceder distinto.

Podría afirmarse que, en lo que se refiere al tema de que trata este trabajo, la situación de los derechos del dueño de la patente es prácticamente igual que en 1975; la realidad es que comparativamente, la situación de los dueños de patentes en la actualidad es peor que en 1975, si se toma en cuenta que las leyes de 1903, 1928 y 1942 eran mucho más avanzadas que la ley de 1975 y que los adelantos

producidos en esta materia en los últimos cincuenta años — mismos que fueron ignorados por el legislador de 1975— tampoco han sido tomados en cuenta por el legislador de 1991.

Mientras en el Derecho comparado se aprecia una tendencia a ilustrar con toda claridad las manifestaciones del derecho exclusivo, en el Derecho de patentes mexicano se observa una tendencia en sentido inverso a partir de 1975; es decir, una tendencia a la ambigüedad en todo lo relativo a las manifestaciones del derecho exclusivo a la explotación de un invento que confiere las patentes, lo que en nada contribuye al fortalecimiento del sistema de patentes.

No deja de llamar la atención esta forma de actuar del legislador mexicano de 1991, especialmente cuando se tiene presente que la redacción del proyecto y el proceso legislativo ocurrieron en una época en que términos tales como «*internacionalización*» y «*armonización*», no eran ajenos al lenguaje oficial. Sorprende, por tanto, que en la redacción del ordenamiento mexicano en vigor no se hayan tomado en cuenta las experiencias de otros sistemas como los que hasta aquí se han visto, que rigen en la actualidad los derechos del dueño de la patente contra el usurpador con el afán de dar un auténtico significado a la exclusiva temporal que reconocen las leyes y las constituciones de nuestros tiempos.

Ante el silencio del legislador mexicano de 1991 en lo relativo a ciertas manifestaciones específicas del derecho exclusivo que confiere las patentes (medidas cautelares, providencias precautorias, acciones, responsabilidad civil y penal, juicios y procedimientos), no hay más alternativa que adecuar la legislación civil y penal, tanto la sustantiva como la procesal, a las necesidades de los dueños de patentes usurpadas. Ello no tendría nada de particular como no fuera por el hecho que tal situación se traduce en que, en el sistema vigente, hay que acudir a una legislación ajena a la especial para encontrar una buena parte de las manifestaciones del derecho exclusivo, por razón de su ausencia en el código que debiera mencionarlas. Ante esta situación, lo que ocurre es que una legislación que debiera ser una simple herramienta para el ejercicio de los derechos previstos en el ordenamiento especial, adquiere el carácter

de ley de patentes, sin que se mencionen las patentes en dicha legislación y sin que en ella se haga referencia a las manifestaciones específicas del derecho. El problema es grave, pues las manifestaciones específicas del contenido del derecho de patentes no aparecen expresamente mencionadas en la ley especial ni en la ley que aquí llamaremos *supletoria*.

En las leyes que con anterioridad a la de 1975 rigieron la materia a lo largo del siglo, ya se prevía la aplicación de la legislación procesal en todo aquello que no estuviese previsto en la legislación especial; lo que antes fue un complemento no sólo deseable, sino indispensable, a partir de 1975 pasa a constituir la esencia.

No obstante la amplitud de la legislación civil y penal aplicable, la realidad es que dicha legislación no fue redactada con la idea de ser aplicada a situaciones que involucran la usurpación de derechos de patente, ni mucho menos para servir de código sustantivo accesorio en materia de manifestaciones específicas de los derechos exclusivos que confieren las patentes; todo lo cual se traduce en el entorpecimiento del ejercicio de algunas de esas manifestaciones. Distinto fue el proceder de los legisladores mexicanos anteriores a 1975, quienes establecieron de modo expreso normas directamente aplicables al ejercicio del derecho de patentes, con la idea de eliminar cuestionamientos sobre la forma como legislaciones distintas a la especial operarían en todo lo relativo al ejercicio del derecho de patentes, en casos de usurpación.

Nada tiene de ocioso que en las postrimerías del siglo, el legislador mexicano adopte una actitud similar a la del legislador de 1903. El legislador de 1903, preocupado por temas que se vuelven a discutir en nuestro medio a partir de 1975, hizo un ensayo de adecuación del universo jurídico a la naturaleza del derecho de patente, superando así muchos de los inconvenientes de la incipiente legislación de 1890. Con esta actitud quedaron superados muchos de los inconvenientes derivados de la legislación de 1890, sobria en lo referente a las manifestaciones específicas del derecho exclusivo. Llama la atención ver cómo las causas que motivaron hace casi un siglo la abrogación de la Ley de 1890, hoy vuelvan a ser motivos de comentario, ante la insatisfactoria situación derivada del silencio del legislador de 1991.

Cuando en el año 2003 se conmemore el primer centenario de la promulgación del ordenamiento mexicano que se comenta, y se vuelva a hacer una comparación de las instituciones del ordenamiento de 1903 con las que contenga el que entonces rija, resultará irónico recordar que el centenario ordenamiento era más avanzado, si para esa fecha rige inalterada la Ley de 1991, cuyo primer aniversario pasó inadvertido, quizá por ser evocativa de la de 1975... *reformada* en 1991.

Por todo lo anterior, si lo que se pretende es realmente fortalecer el sistema de patentes mexicano, el corolario de este trabajo debe contener una recomendación expresa para que la legislación de patentes en vigor sea reformada conforme a los lineamientos que aquí han quedado expuestos.

VII. ANEXO

A continuación aparece el texto de los artículos 48 a 66 y 75 a 100 de la Ley de patentes de 1903, a que se refieren las notas 58 a 60 de este trabajo; el texto de los artículos 72 a 77 y 85 a 125 de la Ley de patentes de 1928, a que se refieren las notas 61 a 63 este trabajo; y el texto de los artículos 84 a 92 y 240 a 277 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 a que se refieren las notas 64 a 68 de este trabajo.

Ley de Patentes de 1903 (Texto de los Artículos 48 a 66 y 75 a 100)

Artículo 48. La fabricación industrial de objetos amparados por una patente y el empleo con un fin comercial o industrial de métodos también amparados por una patente, sin el consentimiento del dueño de la patente respectiva serán castigados con una multa de quinientos a dos mil pesos y con uno a tres años de prisión o con una u otra de estas penas a juicio del juez (citado en el artículo 56).

Artículo 49. El uso doloso con un fin comercial o industrial de objetos amparados por una patente, se castigará con una multa de cincuenta a mil pesos y de seis meses a dos años de prisión, o una sola de esas penas a juicio del juez.

Artículo 50. La prueba de que la fabricación no es industrial y de que el empleo no es comercial o industrial corresponde al reo.

Artículo 51. Se castigará con multa de cinco a quinientos pesos y arresto mayor o con una u otra de estas penas a juicio del juez, al que dolosamente:

- I. Venda, ponga en venta o en circulación objetos amparados por una patente y fabricados sin consentimiento del dueño de ésta.
- II. Importe con un fin industrial o comercial, efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin consentimiento del dueño de ésta.
- III. Venda, ponga en venta o circulación productos obtenidos por métodos amparados por una patente, sin consentimiento del dueño de la patente.

Artículo 52. Todo acto doloso no comprendido en los enumerados de los artículos anteriores, que de cualquier manera restrinja, entorpezca o impida el ejercicio legítimo de los derechos que al dueño de una patente concede esta ley, será castigado con multa de cinco a quinientos pesos y arresto mayor, o con una u otra de estas penas, a juicio del juez.

Artículo 53. En caso de reincidencia se aplicará por la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia, se irá agravando la pena con una mitad más.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito se haya referido a otra patente distinta de aquélla a que se contraiga el nuevo delito.

Artículo 54. Cuando se cometa un delito o una falta de que no se hable en esta ley, y cuya pena esté señalada en el Código Penal del Distrito Federal, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumulación, aplicación de penas, responsabilidad criminal y civil, siempre que en la presente ley no haya

algún precepto especial sobre tales asuntos, deberán observarse las reglas del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la República, tratándose de patentes de invención.

Artículo 55. La acción penal para perseguir a los culpables de los delitos de que se trata esta Ley, no podrá iniciarse ni proseguirse sino en virtud de querrela y de promoción del dueño de la patente respectiva, y será igualmente requisito indispensable para castigar al culpable, el que los objetos amparados por la patente de que se trate o la envoltura en que se encuentre lleven una marca que indique que el objeto está patentado y el número y fecha de la patente.

No incurrirá en responsabilidad penal aquel que explote algo que según la opinión de la Oficina de Patentes, recababa con anterioridad a la presentación de la querrela respectiva, aparezca haber caído ya bajo el dominio público.

Tampoco incurrirá en responsabilidad penal aquel que amparado por una patente explotó algo que según la opinión de la Oficina de Patentes recababa también con anterioridad a la presentación de la querrela, aparezca que era nuevo al solicitarse dicha patente.

Artículo 56. Además de las penas de que hablan los artículos 48 y siguientes, los infractores perderán todos los objetos ilegalmente fabricados, y los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación, los que se adjudicarán a favor del dueño de la patente. Si algunos productos se hubieren ya vendido, se condenará al culpable a pagar al propietario de la patente una suma equivalente al valor de esos productos.

Artículo 57. El dueño de una patente tendrá derecho además para exigir a los infractores daños y perjuicios; y la acción respectiva deberá intentarse ante el juez local o federal, según corresponda. Podrá también intentarse por vía de incidente en el juicio criminal, de acuerdo con lo que establezcan los artículos relativos de la presente ley, sobre los procedimientos judiciales que rigen en el particular.

Artículo 58. Las acciones civiles se entablarán y tramitarán de acuerdo con lo que previene el capítulo XIII de esta ley.

Artículo 59. El actor podrá pedir al juez el aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente y de los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación y nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos: pero serán requisitos indispensables para el ejercicio de este derecho (citado en el artículo 61):

I. Que se presente la patente respectiva, con la opinión de la Oficina de Patentes de que el invento era nuevo al solicitarse aquélla.

II. La comprobación por medio del Título correspondiente, debidamente registrado en la Oficina de Patentes, de que el actor es el dueño actual de la patente.

III. La comprobación por cualquier medio legal, de que realmente existe la fabricación o explotación ilegítima que sirve de fundamento a la acción.

El hecho de que los objetos ilegalmente fabricados son iguales o esencialmente iguales a los amparados por la patente, se comprobará precisamente por medio de un dictamen pericial suscrito por tres peritos, que bajo protesta ratificarán su dictamen ante el juez.

IV. Que se justifique por cualquier medio legal que los objetos amparados por la patente de que se trata llevan la marca de estar patentados e indican el número y fecha de la patente respectiva; o bien que si los objetos no se prestaren a ello, la marca de la patente e indicación de su número y fecha se han hecho constar en las cajas o envolturas en que se encierran los objetos al expenderse al público. (Citado en el artículo 60)

V. Que se dé una caución suficiente a juicio del juez. También durante el curso del juicio respectivo podrá pedirse el aseguramiento de que habla este artículo, siempre que se llenen los requisitos mencionados.

Artículo 60. En los mismos casos y con los mismos requisitos que establece el artículo anterior, el actor podrá en su caso pedir que se impida el empleo de los métodos o procedimientos patentados, y entonces el juez notificará al acusado que se abstenga de usarlos hasta nueva disposición. En este caso no será necesario el requisito de la fracción IV del referido artículo anterior.

Si el notificado no acatase la orden, se le podrá apremiar conforme a derecho y si necesario fuere, se le mandará clausurar la fábrica o taller respectivo durante el tiempo que se juzgue necesario. (Citado en el artículo 61).

Artículo 61. Las medidas de que hablan los dos artículos anteriores y las diligencias previas que se practiquen para justificarlas serán dictadas sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que las solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado, ya sea porque no entable la acción penal o civil correspondiente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se lleve a cabo el aseguramiento o se haya dictado la prohibición respectiva o porque fuese absuelto el demandado o se sobresea el proceso.

En estos casos, se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo 59, o se revocará en su caso la prohibición de emplear el método o procedimiento patentado de que habla el artículo 60.

Artículo 62. El juez que conozca de los delitos de que hablan los artículos anteriores, decidirá también sobre la nulidad, caducidad o propiedad de la patente, cuando éstas se opongan como defensa en contra de la acción penal correspondiente, y la sentencia respectiva se hará saber a la Oficina de Patentes. (Citado en los artículos 45 y 66).

Artículo 63. Se castigará con multa de cincuenta a mil pesos y arresto mayor o una de ambas penas al que marque sus productos como patentados sin que lo estén.

La acción para perseguir este delito podrá intentarse a instancia de parte o del Ministerio Público, y tanto esta acción como todas las penales de que habla este capítulo se perseguirán de todos modos de oficio, una vez que hayan sido iniciadas.

Artículo 64. Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la presente ley, en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de la validez o nulidad de la patente o se sostenga que el Ejecutivo no tuvo facultades para expedirla o que la expidió sin los requisitos legales;

II. Cuando se anuncien como patentados objetos o procedimientos y métodos que no lo han sido;

III. Cuando la patente fuere de propiedad de la Nación;

IV. En cualquier otro caso en que la Federación fuere parte o se afecten los intereses federales; y

V. Cuando se trate de revocar los actos o resoluciones de la Oficina de Patentes.

En los casos de que hablan las fracciones I, II y V serán competentes los Jueces de Distrito de la Ciudad de México.

En los casos de que hablan las fracciones III y IV serán competentes los Jueces de Distrito a cuya jurisdicción corresponda el domicilio del demandado, si se trata de acción civil, o el lugar en que se cometió el delito si se trata de acción penal.

Artículo 65. En las controversias penales y civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, pero en que sólo se afecten intereses de particulares, serán jueces competentes para conocer de ellas y decidir las, los jueces del orden común que correspondan según la ley.

Artículo 66. Lo dispuesto en los artículos anteriores no impide el cumplimiento de los artículos 46 y 62 de esta ley en los casos en que aquellos preceptos sean aplicables.

Artículo 75. Las acciones civiles que nazcan de la presente ley se tramitarán y decidirán sumariamente, mediante los procedimientos que a continuación se establecen, salvo las disposiciones del artículo anterior y lo que se establezca para los juicios criminales.

Artículo 76. El término para contestar la demanda será de cinco días. (Citado en el artículo 99).

Artículo 77. No se admitirán otros incidentes de previo y especial pronunciamiento que los relativos a la personalidad de alguno de los litigantes o a la incompetencia del juez.

Artículo 78. Tanto la falta de personalidad como la incompetencia, deberán proponerse hasta tres días antes del término para contestar la demanda.

Artículo 79. Promovido el incidente de personalidad que se sustanciará en la misma pieza de autos, se dará traslado al colitigante por tres días.

Artículo 80. Si alguna de las partes pidiere prueba, el juez señalará un plazo que en ningún caso excederá de diez días.

Artículo 81. Rendidas las pruebas, el juez citará a las partes a una audiencia verbal que se verificará dentro de tres días para que en ella aleguen lo que a su derecho convenga.

Artículo 82. La citación para la audiencia produce los efectos de citación para sentencia que el juez pronunciará dentro de tres días, hayan concurrido o no las partes a la audiencia.

Artículo 83. Si no se hubiere pedido prueba, el juez decidirá con sólo la audiencia.

Artículo 84. Promovido el incidente de incompetencia se sustanciará con arreglo a lo prevenido en los códigos de procedimientos civiles federales o locales según el caso.

Artículo 85. Las excepciones perentorias se opondrán al contestar la demanda y se decidirán con el negocio principal.

Artículo 86. La compensación y la reconvencción no se admitirán sino cuando la acción en que se funden estuviere también sujeta a juicio sumario.

Artículo 87. El término para la prueba en lo principal será de veinte días prorrogables por otros quince, a juicio del juez y dentro de él se podrán alegar y probar las tachas que tuvieren los testigos e instrumentos.

Artículo 88. En el caso de que alguna de las partes objete un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, se seguirá el incidente por cuerda separada sin suspenderse los procedimientos; pero no se pronunciará sentencia definitiva en el negocio principal sino concluido que fuere dicho incidente por resolución que cause ejecutoria.

Artículo 89. Si se arguyere de falso algún documento, el juez de los autos lo hará desglosar dejando copia certificada en su lugar, y lo remitirá al juez del ramo penal, o al de Distrito, según corresponda, firmándolo en unión del secretario o de los testigos de asistencia, según el caso.

Si el juez que conozca del juicio principal ejerciere jurisdicción mixta, hará desglosar el documento, instruyendo por vía separada el juicio criminal que corresponda.

Artículo 90. En el primer caso, antes de hacerse la remisión al juez competente, y antes de iniciarse el procedimiento criminal en el segundo caso del mismo artículo, se requerirá a la parte que haya presentado el documento que se arguye de falso para que diga si pretende que se tome en consideración o no; si insistiere en hacerlo valer, se suspenderá el juicio en el estado en que se halle hasta que recaiga ejecutoria en el incidente sobre falsedad: y si no insistiere en que se tome en consideración dicho documento, se hará la remisión del mismo al juez competente, o el desglose para iniciar el procedimiento criminal respectivo, sin suspender el curso de los autos civiles.

Artículo 91. Fenecido el término de prueba o la prórroga en su caso, se mandará desde luego hacer publicación de probanzas, quedando el expediente a la vista de las partes por tres días para cada una, a fin de que aleguen en audiencia que se verificará a más tardar dentro de tres días.

Artículo 92. Al concluir la audiencia se citará para sentencia, que se pronunciará dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 93. Los autos y sentencias que se dicten en esta clase de juicios sólo son apelables en el efecto devolutivo.

En los autos, el recurso se interpondrá dentro del plazo improrrogable de tres días y en las sentencias, dentro del plazo también improrrogable de cinco días.

Artículo 94. Los juicios del orden penal que se promuevan con arreglo a la presente ley, si lo fueron ante los jueces federales en los casos de su competencia se sustanciarán como en la actualidad los demás juicios criminales, en tanto que se expide el Código de Procedimientos Federales en materia penal.

Artículo 95. Cuando esos mismos juicios tengan que seguirse ante los jueces locales del Distrito Federal, de los Estados o Territorios, con arreglo al artículo 97 de la Constitución y a la presente ley, los procedimientos serán los que estén vigentes en las leyes de cada una de esas localidades.

Artículo 96. La acción civil proveniente de la penal que se establece en esta ley, puede ejercitarse al mismo tiempo y ante el mismo tribunal que conoce de la penal; pero si el juicio civil llega a estado de sentencia sin que haya concluido el criminal, se suspenderá el incidente civil hasta que el criminal se encuentre en el mismo estado a fin de que sean fallados ambos en una misma sentencia.

Artículo 97. Si por no hallarse en estado de sentencia el incidente civil no se pudiera fallar sobre él al mismo tiempo que sobre el juicio criminal, conocerá en lo sucesivo y fallará el juez de lo civil que elija el demandante, a no ser que el que haya conocido del juicio criminal ejerza jurisdicción mixta.

Artículo 98. La acción civil deberá intentarse y seguirse separadamente ante el tribunal que sea competente:

I. Cuando haya recaído sentencia irrevocable sobre la acción penal, sin haberse intentado oportunamente la civil en el juicio criminal.

II. Cuando el acusado haya muerto antes de que se ejercitara la acción penal.

III. Cuando la acción penal se haya extinguido por prescripción y la civil no haya prescrito todavía.

Artículo 99. Cuando el interesado haya intentado la acción por responsabilidad civil en el juicio criminal, se sustanciará el incidente con arreglo al artículo 76 y siguientes.

Artículo 100. Si el juicio criminal se sigue ante los tribunales locales, el incidente sobre responsabilidad civil se sustanciará como esté prevenido en la legislación local correspondiente.

LEY DE PATENTES DE 1928

(Texto de los artículos 72 a 77; y 85 a 125)

De la invasión de los derechos que confiere una patente, motivada por uso, explotación o importación ilegales.

Artículo 72. La declaración de la invasión de los derechos que confiere una patente, ya sea motivada por usos que no sean los señalados en el artículo 60, inciso III, o por explotación industrial o comercial, o por importación, consideradas ilegales, es decir, ejecutadas sin consentimiento del dueño de esa patente, será hecha administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, o del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación; pero la persona a quien dicha declaración perjudique, tendrá expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo XI de esta ley.

Artículo 73. Si la declaración administrativa quedara firme porque transcurriera el plazo de quince días sin que se pidiera judicialmente su

revocación, el Departamento de la Propiedad Industrial lo hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que se ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resultaren responsables, de acuerdo con las penas y procedimientos establecidos por los capítulos XII y XIV de esta ley.

Si la resolución administrativa fuere recurrida y la autoridad judicial la confirmase, ésta, de oficio, hará la consignación al Ministerio Público para los mismos efectos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 74. El juez que conociere de la demanda de revocación decretará, a petición de la parte interesada, la suspensión de la explotación de la patente; pero siempre que la parte interesada que promueva, dé fianza a satisfacción del juez para garantizar los daños o perjuicios, en el caso de que fuere revocada la declaración administrativa.

En los casos en que la resolución administrativa hubiese quedado firme, y una vez que el Ministerio Público consigne el caso al juez competente, éste, de oficio, mandará suspender la explotación, sin necesidad de requisito alguno.

Artículo 75. La parte a quien se atribuya la invasión de los derechos que confiere una patente, y aquella en cuyo perjuicio se lleva a cabo, tendrán expeditas sus acciones civiles y de daños y perjuicios, para ejercitarlas en sus respectivos casos, de acuerdo con el procedimiento señalado en el capítulo XIII de esta ley.

Artículo 76. Cuando la declaración administrativa quede firme por no haberse pedido su revocación judicialmente, al darse a conocer al Ministerio Público para los efectos señalados en el artículo 73, el Departamento de la Propiedad Industrial la hará publicar en la **Gaceta de la Propiedad Industrial**.

Si se siguió el procedimiento de revocación, la publicación de la declaración en la **Gaceta Oficial** se hará hasta que la resolución judicial quede firme.

Artículo 77. En cuando a la suspensión de la explotación de una patente invadida, se hará del conocimiento del público mediante la publicación de los autos judiciales respectivos en el **Boletín Judicial** y en la **Gaceta de la Propiedad Industrial**.

Para este último efecto, el juez que dicte al auto relativo, lo comunicará por oficio a la citada oficina.

De la Responsabilidad Penal y Civil de los que Infrinjan los Derechos que Otorga una Patente

Artículo 85. La fabricación industrial de objetos amparados por una patente, y el empleo con un fin comercial o industrial de métodos también amparados por una patente, sin el consentimiento del dueño de la patente respectiva, serán castigados con una multa de quinientos a dos mil pesos y con uno a tres años de prisión, o con una u otra de estas penas a juicio del juez.

Artículo 86. El uso doloso con un fin comercial o industrial de objetos amparados por una patente, se castigará con una multa de cincuenta a mil pesos y de seis meses a dos años de prisión o una sola de esas penas a juicio del juez.

Artículo 87. La prueba de que la fabricación no es industrial y de que el empleo no es comercial o industrial corresponde al reo.

Artículo 88. Se castigará con multa de cincuenta a quinientos pesos y arresto mayor, o con una u otra de estas penas a juicio del juez, al que dolosamente:

I. Venda, ponga en venta o en circulación objetos amparados por una patente, y fabricados sin consentimiento del dueño de ésta.

II. Importe con un fin industrial o comercial, efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin consentimiento del dueño de ésta.

III. Venda, ponga en venta o en circulación productos obtenidos por métodos amparados por una patente, sin consentimiento del dueño de la patente.

Artículo 89. Todo acto doloso no comprendido en los enumerados en los artículos anteriores, que de cualquiera manera restrinja, entorpezca o impida el ejercicio legítimo de los derechos que al dueño de una patente concede esta ley, será castigado con multa de cincuenta a quinientos pesos y arresto mayor, o con una u otra de estas penas, a juicio del juez.

Artículo 90. En caso de reincidencia se aplicará por la primera vez una mitad más de las penas prescriptas, y por cada nuevo caso de reincidencia se irá agravando la pena con una mitad más.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable, por cualquiera de los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito se haya referido a otra patente distinta de aquélla a que se contraiga el nuevo delito.

Artículo 91. Cuando se cometa un delito o una falta de que no se hable en esta ley, y cuya pena esté señalada en el **Código Penal del Distrito Federal**, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumulación, aplicación de penas, responsabilidades criminal y civil, siempre que en la presente ley no haya algún precepto especial sobre tales asuntos, deberán observarse las reglas del expresado **Código Penal**, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la República, tratándose de patentes de invención.

Artículo 92. La acción para perseguir a los culpables de los delitos de que trata esta ley, no podrá iniciarse ni proseguirse sino en virtud de querrela o promoción de persona, física o moral, interesada, o de oficio por el Ministerio Público; pero en los casos de explotación o importación ilegales, será requisito previo para el ejercicio de la acción, la declaración relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del capítulo X.

Será igualmente requisito indispensable para castigar al culpable, el que los objetos amparados por la patente de que se trata, o la envoltura en que se encuentren, lleven una indicación de que el objeto está patentado, y el número y fecha de la patente, o cuando menos el primero.

Artículo 93. Además de las penas de que hablan los artículos 85 y siguientes, los infractores perderán todos los objetos ilegalmente fabricados, y los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación, los que se adjudicarán en favor del dueño de la patente. Si algunos productos se hubiesen ya vendido, se condenará al culpable a pagar al propietario de la patente una suma equivalente al valor de esos productos.

Artículo 94. El dueño de una patente tendrá derecho, además, para exigir a los infractores daños y perjuicios; y la acción respectiva deberá intentarse ante el juez local o federal, según corresponda. Podrá también intentarse por vía de incidente en el juicio criminal de acuerdo con lo que establezcan los artículos relativos de la presente ley, sobre los procedimientos judiciales que rigen en el particular.

Artículo 95. Las acciones civiles se entablarán y tramitarán de acuerdo con lo que previene el capítulo XIII de esta ley.

Artículo 96. El actor podrá pedir al juez el aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente y de los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación, y nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para el ejercicio de ese derecho:

I. Que se presente la patente respectiva, con la opinión del Departamento de la Propiedad Industrial, en los casos de patentes concedidas conforme a leyes anteriores a la presente, de que el invento era nuevo al solicitarse aquella.

II. La comprobación por medio del título correspondiente, debidamente registrado en el Departamento de la Propiedad Industrial, de que el actor es el dueño actual de la patente, o que tiene autorización para explotarla.

III. La comprobación por cualquier medio legal, del cuerpo del delito.

IV. La existencia de la declaración del Departamento de la Propiedad Industrial hecha en los términos y casos del capítulo X.

V. Que se justifique por cualquier medio legal que los objetos amparados por la patente de que se trata, llevan la indicación de estar patentados, o bien que si los objetos no se prestaren a ello, la indicación de la patente y su número y fecha, aparecen en las cajas o envolturas en que se encierran los objetos, al expenderse al público.

VI. Que se dé una caución suficiente a juicio del juez. También, durante el curso del juicio respectivo, podrá pedirse el aseguramiento de que habla este artículo, siempre que se llenen los requisitos mencionados.

Artículo 97. En los mismos casos y con los mismos requisitos que establece el artículo anterior, el actor podrá, en su caso, pedir que se impida el empleo de los métodos o procedimientos patentados, y entonces el juez notificará al acusado que se abstenga de usarlos, hasta nueva disposición. En este caso, no será necesario el requisito de la fracción V del referido artículo anterior.

Si el notificado no acatare la orden, se le podrá apremiar, conforme a derecho, y si necesario fuere, se le mandará clausurar la fábrica o taller respectivo durante el tiempo que se juzgue conveniente.

Artículo 98. Las medidas de que hablan los dos artículos anteriores y las diligencias previas que se practiquen para justificarlas, serán dictadas sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicite, el que quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado, ya sea porque éste fuere absuelto o se sobresea el proceso.

En estos casos, se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo 96, o se revocará, en su caso, la prohibición de emplear el método o procedimiento patentado de que habla el artículo 97.

Artículo 99. Se castigará con multa de cincuenta mil pesos y arresto mayor o una de ambas penas, al que señale sus productos como patentados sin que lo estén; o al que los señale a base de una patente extinguida, o que haya sido nulificada.

La acción para perseguir este delito podrá intentarse a instancia de parte o del Ministerio Público, y tanto esta acción como todas las penales de que habla este capítulo, se perseguirán de todos modos de oficio, una vez que hayan sido iniciadas.

Artículo 100. Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos y faltas previstos y castigados por esta ley y su supletorio, el **Código Penal del Distrito Federal y Territorios**.

Artículo 101. Toda sentencia civil o penal que de cualquiera manera se relacione con las patentes, será comunicada al Departamento de la Propiedad Industrial, así como todo auto o resolución que recaiga con motivo de las diligencias a que se refieren los artículos 74, 96, 97 y 98. Dicha oficina ordenará la publicación respectiva en la **Gaceta**, y las anotaciones que correspondan en los expedientes.

Procedimientos para los Juicios Civiles

Artículo 102. Los Tribunales federales conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley; pero cuando dichas controversias sólo afecten a intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común que corresponda.

Artículo 103. Las acciones civiles que nazcan de la presente ley se tramitarán y decidirán sumariamente, mediante los procedimientos que a continuación se establecen, salvo las disposiciones del capítulo anterior y lo que se establezca para los juicios criminales.

Artículo 104. El término para contestar la demanda será de cinco días.

Artículo 105. No se admitirán otros incidentes de previo y especial pronunciamiento que los relativos a la personalidad de alguno de los litigantes o a la incompetencia de Juez.

Artículo 106. Tanto la falta de personalidad como la incompetencia, deberán proponerse hasta tres días antes del término para contestar la demanda.

Artículo 107. Promovido el incidente de personalidad que se sustanciará en la misma pieza de autos, se dará traslado al colitigante por tres días.

Artículo 108. Si alguna de las partes pidiere prueba, el Juez señalará un plazo que en ningún caso excederá de diez días.

Artículo 109. Rendidas las pruebas, el Juez citará a las partes a una audiencia verbal que se verificará dentro de tres días, para que en ella aleguen lo que a su derecho convenga.

Artículo 110. La citación para la audiencia produce los efectos de citación para sentencia, que el Juez pronunciará dentro de tres días, hayan concurrido o no las partes a la audiencia.

Artículo 111. Si no se hubiere pedido prueba, el Juez decidirá con sólo la audiencia.

Artículo 112. Promovido el incidente de incompetencia, se sustanciará con arreglo a lo prevenido en los Códigos de Procedimientos Civiles, Federales o Locales, según el caso.

Artículo 113. Las excepciones perentorias se opondrán al contestar la demanda, y se decidirán con el negocio principal.

Artículo 114. La compensación y la reconvención no se admitirán sino cuando la acción en que se funden estuviere también sujeta a juicio sumario.

Artículo 115. El término para la prueba en lo principal será de veinte días, prorrogable por otros quince, a juicio del Juez, y dentro de él se podrán alegar y probar las tachas que tuvieren los testigos e instrumentos.

Artículo 116. En el caso de que alguna de las partes objete un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, se seguirá el incidente por cuerda separada sin suspenderse los procedimientos; pero no se pronunciará sentencia definitiva en el negocio principal, sino concluido que fuere dicho incidente por resolución que cause ejecutoria.

Artículo 117. Si se arguyere de falso algún documento, el Juez de los autos, si es un Juez común, lo hará desglosar dejando copia certificada en su lugar, y lo remitirá al Juez de Distrito que corresponda, firmándolo en unión del Secretario o de los testigos de asistencia, según el caso.

Si el Juez que conozca del juicio principal fuese federal, hará desglosar el documento, instruyendo por vía separada el juicio criminal que corresponda.

Artículo 118. En el primer caso, antes de hacerse la remisión al Juez competente, y antes de iniciarse el procedimiento criminal en el segundo caso del mismo artículo, se requerirá a la parte que haya presentado el documento que se arguye de falso, para que diga si pretende que se tome en consideración o no; si insistiere en hacerlo valer, se suspenderá el juicio, en el estado en que se halle, hasta que recaiga ejecutoria en el incidente sobre falsedad, y si no insistiere en que se tome en consideración dicho documento se hará la remisión del mismo al Juez competente, o el desglose para iniciar el procedimiento criminal respectivo, sin suspender el curso de los autos civiles.

Artículo 119. Fenecido el término de prueba, o la prórroga, en su caso, se mandará desde luego hacer publicación de probanzas; quedando el expediente a la vista de las partes por tres días para cada una a fin de que aleguen en una audiencia, que se verificará a más tardar dentro de tres días.

Artículo 120. Al concluir la audiencia se citará para sentencia, que se pronunciará dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 121. Los autos y sentencias que se dicten en esta clase de juicios sólo son apelables, en el efecto devolutivo.

En los autos, el recurso se interpondrá dentro del plazo improrrogable de tres días, y en las sentencias, dentro del plazo también improrrogable de cinco días.

Procedimientos para los Juicios del Orden Penal

Artículo 122. Los juicios del orden penal que se promuevan con arreglo a la presente ley, se sustanciarán de acuerdo con el **Código Federal de Procedimientos Penales**.

Artículo 123. La acción civil proveniente de la penal que se establece en esta ley, puede ejercitarse al mismo tiempo y ante el mismo tribunal que conoce de la penal; pero si el juicio civil llega a estado de sentencia sin que haya concluido el criminal, se suspenderá el incidente civil hasta que el criminal se encuentre en el mismo estado, a fin de que sean fallados ambos en una misma sentencia.

Artículo 124. La acción civil deberá intentarse y seguirse separadamente ante el tribunal que sea competente:

- I. Cuando haya recaído sentencia irrevocable sobre la acción penal, sin haberse intentado oportunamente la civil en el juicio criminal.
- II. Cuando el acusado haya muerto antes de que se ejercitara la acción penal.
- III. Cuando la acción penal se haya extinguido por prescripción y la civil no haya prescrito todavía.

Artículo 125. Cuando el interesado haya intentado la acción por responsabilidad civil en el juicio criminal, se sustanciará el incidente con arreglo a los artículos 104 y siguientes.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942

(Texto de los artículos 84 a 92 y 240 a 277).

De la invasión de los derechos que confiere una patente, motivada por uso, explotación o importación ilegales.

Artículo 84. La declaración de la invasión de los derechos que confiere una patente, ya sea motivada por usos que no estén comprendidos en el artículo 8, o por explotación industrial o comercial, o por importación, consideradas ilegales, es decir, efectuadas sin consentimiento del dueño de esa patente, será hecha administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación.

Artículo 85. Las resoluciones que competen dictar a la Secretaría sobre la invasión de los derechos que confiere una patente se referirán a si determinado aparato, máquina o procedimiento, producto, modelo de alguna manufactura o dibujo ornamental, fabricado o importado, es igual, sustancialmente igual o semejante a lo que ampara determinada patente nacional vigente de tal manera que los derechos que ésta confiera puedan considerarse invadidos en todo o en parte.

Artículo 86. También podrán referirse las resoluciones de que habla el artículo anterior a si determinado uso o puesta en práctica de alguna máquina, aparato o procedimiento, debe considerarse como un acto de explotación industrial o comercial.

Artículo 87. La persona que solicite una declaración de la Secretaría en los términos de los artículos anteriores, deberá presentar una descripción clara y detallada del objeto o procedimiento que desea que se compare con una patente, así como los dibujos que sean necesarios para su completa comprensión, indicando, además, los datos que identifiquen la patente, o sean su número, la invención que ampara y su fecha legal.

Artículo 88. Si la patente cuyos derechos se consideran invadidos ha sido expedida conforme a la ley de 1903, antes de proceder a verificar el estudio de invasión de derechos, será preciso practicar el examen de novedad absoluta de la patente, previsto por el artículo 75 de esta ley.

Artículo 89. La resolución administrativa que declare la invasión de los derechos que confiere una patente se formulará desde un punto de vista técnico, y no prejuzgará de las acciones civiles o penales que en el caso puedan ejercitarse.

Artículo 90. Las resoluciones administrativas, dictadas en materia de invasión de derechos, se comunicarán a los interesados, así como a las personas a quienes se atribuyan los actos que motivaren la solicitud de declaración correspondiente.

Artículo 91. Será requisito previo para obtener la resolución administrativa a que se refieren los artículos anteriores, el pago de los derechos que por el estudio y examen de la solicitud relativa establezca la tarifa.

Artículo 92. La declaración administrativa se publicará en la “**Gaceta de la Propiedad Industrial**”, y se hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República para que se ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resulten responsables.

De los que Infrinjan los Derechos que Otorgan las Patentes

Artículo 240. Se impondrá prisión de un mes a tres años y multa de cien a tres mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que sin el consentimiento del dueño de una patente, fabrique industrialmente objetos amparados por ésta. Se sancionará en la misma forma al que emplee, con un fin comercial o industrial, métodos o procedimientos amparados por una patente sin el consentimiento del dueño de la misma.

Artículo 241. El uso doloso, con un fin comercial o industrial, de objetos amparados por una patente se sancionará con prisión de un mes a un año, y multa de cien a mil pesos, o con una sola de estas penas, a juicio del juez.

Artículo 242. Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que dolosamente

I. Venda, ponga en venta o en circulación, objetos amparados por una patente, y fabricados sin consentimiento del dueño de ésta;

II. Importe con un fin comercial o industrial, efectos amparados en todo o en parte por una patente sin consentimiento del dueño de ésta;

III. Venda, ponga en venta o en circulación, productos obtenidos por métodos amparados por una patente sin consentimiento del dueño de ésta.

Artículo 243. Todo acto doloso no comprendido en los artículos anteriores que restrinja, entorpezca o impida el ejercicio legítimo de los derechos que concede esta ley al dueño de una patente, será castigado con prisión de tres días a un año, y multa de diez mil pesos, o con una sola de estas penas a juicio del juez.

Artículo 244. Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que haga aparecer sus productos como patentados sin que lo estén por no existir la patente, o porque ésta haya caducado o hubiere sido nulificada.

Artículo 245. En los casos de explotación o importación ilegales será requisito previo, para el ejercicio de la acción, la declaración relativa hecha por la Secretaría de la Economía Nacional en los términos del capítulo VII del título segundo de esta ley.

Será igualmente requisito indispensable para castigar al culpable, que los objetos amparados por la patente, o la envoltura en que se encuentren, lleven una indicación de que el objeto está patentado, y el número y fecha de la patente, o, cuando menos, el primero.

Artículo 246. Además de las penas señaladas en los artículos anteriores, los infractores perderán todos los objetos ilegalmente fabricados, y los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación, los que se adjudicarán al dueño de la patente.

Artículo 247. El dueño de una patente tendrá derecho además, para exigir a los infractores daños y perjuicios; y la acción respectiva deberá intentarse ante el juez correspondiente.

Artículo 248. El actor podrá pedir al juez el aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente, y de los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación, y nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para el ejercicio de estos derechos:

I. Que se presente la patente respectiva con la opinión de la Secretaría de la Economía Nacional, en los casos de patentes concedidas conforme a la ley de 1903, de que el invento era nuevo al solicitarse aquélla;

II. La comprobación por medio del título correspondiente, debidamente registrado en la Secretaría de la Economía Nacional, de que el actor es el dueño actual de la patente, o que tiene autorización para exportarla;

III. La existencia de la declaración hecha por la Secretaría en los términos y casos del capítulo VII del título segundo de esta ley:

IV. Que se justifique por cualquier medio legal, que los objetos amparados por la patente de que se trata llevan la indicación de estar patentados, o bien, si los objetos no se prestaren a ello, que la indicación de la patente, y su número y fecha, aparecen en las cajas o envolturas en que se contengan los objetos al expenderse al público;

V. Que se dé una caución suficiente a juicio del juez.

Artículo 249. En los mismos casos, y con los mismos requisitos que establece el artículo anterior el actor podrá pedir que se impida el empleo de los métodos o procedimientos patentados, y el juez notificará al acusado que se abstenga de usarlos hasta nueva disposición.

Si el notificado no acatare la orden se le podrá apremiar conforme a derecho, y si necesario fuere, se le mandará clausurar la fábrica o taller respectivo durante el tiempo que se juzgue conveniente.

Artículo 250. Las medidas de que hablan los dos artículos anteriores, y las diligencias previas que se practiquen para justificarlas, serán dictadas sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que las solicite, el que quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado, ya sea porque éste fuere absuelto, o se sobresea el proceso.

En estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo 248, o se revocará, en su caso, la prohibición de emplear el método o procedimiento patentado de que habla el artículo 249.

De los que Violan otras Disposiciones Relativas a la Propiedad Industrial

Artículo 251. Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, al que utilice, sin autorización de los poderes competentes, ya sea como marca no registrada o ya como elementos de ésta, los escudos de armas de los diversos Estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, o las banderas y otros emblemas de Estados de los diversos países extranjeros a que se refiere la fracción VII, del artículo 105 de esta ley, o su imitación, o los sellos o troqueles oficiales de control y de garantía adoptados por ellos.

Artículo 252. Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, al que utilice, sin consentimiento de los interesados, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de ésta, los nombres, firmas, sellos y retratos a que se refiere la prohibición contenida en la fracción IX del artículo 105 de este ordenamiento.

Artículo 253. Se impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas personas a juicio del juez, al que utilice, ya sea como marca no registrada, o ya como elemento de ésta, las palabras figuras, denominaciones, signos, escudos o emblemas cuyo registro como marcas prohíben las fracciones VI, VII, X y XV del artículo 105 de esta ley.

Artículo 254. Al que fije o utilice en sus productos; marcas, marbetes, etiquetas u otros medios semejantes, en los que se hagan indicaciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza, constitución u origen de los artículos que amparen, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos o una sola de estas penas, a

juicio del juez; y al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos así marcados, se le impondrá la mitad de las penas anteriormente señaladas.

Artículo 255. Al que sin el consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del Juez.

Se impondrán las mismas penas al que de igual modo que previene el párrafo anterior, ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de ésta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Iguales penas se impondrán al que ponga a sus efectos una marca que aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes de 1889 o de 1903, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de esta ley.

Artículo 256. Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

Artículo 257. A los impresores, litógrafos, etcétera, que dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usados legalmente, y al que dolosamente las venda, ponga en venta, o circulación, se les impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez.

Artículo 258. Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que sin consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, venda,

ponga en venta o en circulación los productos que distinga esa marca, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la marca registrada colocada en los artículos amparados por la misma.

Iguales penas se impondrán al que fije la marca original a los productos después de alterar éstos de una manera cualquiera. Este caso y aquéllos a que se refiere el párrafo anterior se equiparán a la falsificación.

Artículos 258 bis. Comete el delito de uso ilegal de una denominación de origen, el que sin autorización usa una denominación igual o semejante en grado de confusión, aplicada a productos iguales o similares a la que ha sido objeto de una declaración general de protección en los términos del Capítulo X del Título Tercero.

Al responsable se impondrá multa de \$1,000.00 a \$100,000.00 y prisión de seis días a seis años, o una sola de estas penas, a criterio de la autoridad judicial.

El ejercicio de la acción para perseguir el delito de uso ilegal de una denominación de origen, es de oficio y requiere que previamente la Secretaría de Industria y Comercio declare administrativamente que se ha cometido la infracción, siguiendo para tal efecto el procedimiento establecido en los artículos 229 a 235 de esta ley.

Artículo 259. Al que sin cometer alguno de los delitos señalados en los artículos anteriores, hiciere uso de una marca, registrada o no, que ya sea por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañen, pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca, se le sancionará con prisión de tres días a dos años y multa de diez a mil pesos, o con una sola de estas penas a juicio del juez.

Artículo 260. Al que dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios que indica el artículo anterior se le impondrá la mitad de las penas establecidas en dicho artículo.

En los casos previstos por este artículo y el anterior, se presumirá el dolo cuando se trate de marcas nacionales que contengan leyendas en idioma extranjeros, o de productos hechos en México al amparo de marcas extranjeras, si no se indica en unas y otras, de una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artículos.

Artículo 261. Se impondrá prisión de tres días a un mes y multa de diez a quinientos pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que omita insertar en los productos nacionales amparados por marcas, registradas o no, alguna de las leyendas obligatorias establecidas por el artículo 145 de esta ley.

Artículo 262. Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que use una marca con la indicación de hallarse registrada sin estarlo realmente.

Iguales penas se impondrán al que haga aparecer que una marca registrada ampara determinados productos cuando no esté registrada para éstos, o al que adicione la marca registrada con elementos no reservados, con la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos aparecer como registrados.

Artículo 263. Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor.

Artículo 264. La acción para perseguir cualquiera de los delitos que comprende este capítulo corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o asociaciones de productores o comerciantes cuya existencia esté autorizada por la ley, y, en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, y en el de la confusión a que se refiere el artículo 263, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por la Secretaría de la Economía Nacional en los términos del capítulo

VII del título tercero de esta ley. Una vez iniciado el proceso se continuará de oficio de todos modos.

Artículo 265. En el caso de los artículos 255, 256 y 257, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá, además, el derecho de exigir al autor del delito daños y perjuicios.

Podrá también hacer que se adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, y que estén en poder de la persona que se designa como autora del delito, o en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para que se pueda ejercer ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido alguna de las anotaciones que señalan como obligatorias los artículos 141 y 183 de esta ley.

El dueño de la marca tendrá derecho, igualmente, a que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices, y, en su caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente destinados a la fabricación de las referidas marcas.

Artículo 266. Además de lo expresado en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refiere el segundo y tercer párrafos del mismo artículo, y nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento:

- I. Que se presente el certificado de la Secretaría de la Economía Nacional que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada;
- II. La comprobación, por medio del título correspondiente debidamente registrado, de que el actor es dueño actual de la marca;
- III. La existencia de la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal hecha por la Secretaría de la Economía Nacional, de acuerdo con el capítulo VIII del Título tercero de esta ley. Este requisito será también indispensable en los casos del artículo anterior;

IV. Que se dé una caución suficiente a juicio del juez.

Artículo 267. Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que las solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea porque fuere absuelto el demandado o se sobresea en el proceso. En estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 268. En el caso de la comisión de cualquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada, que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario federal los objetos que hubiere sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán, en su caso, las marcas o utensilios a que se refiere el párrafo final del artículo 265.

Artículo 269. Los preceptos del presente capítulo son aplicables en lo conducente a los avisos y nombres comerciales.

Artículo 270. En los casos de delitos o faltas en esta materia, cuyas sanciones no estén previstas en la presente ley, se observarán las disposiciones contenidas en el **Código Penal del Distrito y Territorios federales**, las cuales se declararán obligatorias en toda la República tratándose de propiedad industrial.

Cuando se cometa alguna infracción a esta ley o a su reglamento, que no constituya delito ni esté prevista en aquélla, la Secretaría de la Economía aplicará a los infractores una multa de diez a diez mil pesos, según la gravedad de su falta, de la que juzgará la propia Secretaría. La multa se duplicará en los casos de reincidencia. En los casos de persistencia se aplicará nueva multa, de diez a cien pesos, a juicio de la Secretaría, por cada día que persista la infracción.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

CAPÍTULO I

Procedimientos para los Juicios Civiles

Artículo 271. Los tribunales federales conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley; pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común correspondiente.

Artículo 272. Las acciones civiles que nazcan de la presente ley se tramitarán y decidirán sumariamente, mediante los procedimientos establecidos en los códigos de Procedimientos Civiles, federal o locales, según el caso.

Artículo 273. Las sentencias civiles que se relacionen con la materia de que se ocupa esta ley, así como los autos o resoluciones que recaigan con motivo de las diligencias a que se refieren los artículos 248, 249, 250, 265, 266 y 267, se comunicarán a la Secretaría de la Economía Nacional, que ordenará la publicación respectiva en la “**Gaceta de la Propiedad Industrial**” y hará las anotaciones que correspondan en los expedientes.

CAPÍTULO II

Procedimientos para los Juicios del Orden Penal y Recursos Administrativos

Artículo 274. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos y faltas previstos y sancionados por esta ley y su supletorio, el **Código Penal para el Distrito y Territorios Federales**.

Artículo 275. Los juicios del orden penal que se promuevan con arreglo a la presente ley, se sustanciarán de acuerdo con las disposiciones relativas contenidas en el **Código Federal de Procedimientos Penales**.

Artículo 276. Las sentencias penales que se relacionen con la materia de que se ocupa esta ley, así como los autos o resoluciones que recaigan con motivo de las diligencias a que se refieren los artículos 248, 249, 250, 265, 266 y 267, se comunicarán a la Secretaría de la Economía Nacional, que ordenará la publicación respectiva en la “**Gaceta de la Propiedad Industrial**” y hará las anotaciones que correspondan en los expedientes.

Artículo 277. De las resoluciones de la Secretaría de la Economía, por las que se impongan sanciones, podrán solicitarse su reconsideración ante la propia Secretaría por parte interesada, mediante un escrito que, con las pruebas que se juzguen pertinentes, deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haya comunicado la resolución impugnada. La ejecución sólo se suspenderá si el interesado garantiza el importe de la multa.

La Secretaría podrá allegarse cuantos elementos de prueba estime necesarios para la mejor resolución del recurso, y dentro del plazo de treinta días lo resolverá según proceda.