

La explotación de una patente a través del contrato de licencia

A patent exploitation through a license agreement

Si encuentras un diamante que nadie reclama, es tuyo. Si encuentras una isla que a nadie le pertenece, es tuya. Si eres el primero en tener una idea y la patentas, nadie puede usarla, es tuya.

Antoine de Saint Exupéry, *El Principito*.

La necesidad es madre de la invención.

Anónimo

Pedro Alfonso Labariega Villanueva*

RDP

RESUMEN

Actualmente, los derechos reales más rentables, desde un enfoque económico son, los relativos a propiedades incorpóreas: patentes, marcas, derechos de autor, denominaciones de origen, etc. Además, dichos derechos presentan la ventaja de una posible “explotación mundial”: pues, sus rendimientos pueden generarse simultáneamente en todos los países del mundo. Por ello, son los “derechos reales de la mundialización”, que se ven, además, potenciados por la caída de barreras interestatales a la libre circulación de los productos, servicios y derechos.

* Investigador por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor del posgrado en diversas universidades públicas y privadas del país.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Es criterio unánime en todos los países industrializados, que la legislación en materia de patentes influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al que no puede sustraerse México, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de la industria nacional. Por eso es que deviene relevante conocer, examinar y difundir la licencia contractual de las patentes, ya que es una de las herramientas que con mayor frecuencia se utiliza en la transferencia de tecnología.

El autor de este ensayo presenta un panorama de la regulación de dicho contrato en el ordenamiento mexicano, completando su estudio con aportaciones de la legislación, doctrina y jurisprudencia extranjeras, con el fin de que el legislador mexicano procure colmar las lagunas de que adolece el régimen jurídico de este importante contrato.**

PALABRAS CLAVE: contrato, licencia, licenciante, licenciataria, patente, uso.

ABSTRACT

Currently, the most profitable property rights from an economic perspective are those relating to intangible property: patents, trademarks, copyrights, denominations of origin, etc. Moreover, these property rights have the advantage of a possible "global exploitation" since income can be generated simultaneously in all countries. Accordingly, "property rights of globalization", are further enhanced by the fall of interstate barriers to the free movement of goods, of services and rights.

It is unanimous criterion in all industrialized countries that the patent law decisively influences economic organization, constituting a core element for promoting technological innovation, a principle which Mexico can not ignore, because it becomes essential to raise the competitiveness of domestic industry. That is why it becomes important to know, review and disseminate the licensing of patents, as a tool considered as one of the most frequently used in technology transfers.

The author of this essay presents an overview of Mexican regulation of patent licensing, and surveys legislation, case law and foreign decisions, in an attempt to achieve that Mexican legislators close the loopholes that the system suffers in connection with this important contract.**

KEY WORDS: contract, license, licensor, licensee, patent use.

** Traducción realizada por la licenciada Ximena Armengol Silenzi. SOLCARGO, <http://www.solcargocom.mx>.

Sumario

1. Introducción
2. Semblanza histórica
 - A. Los primeros balbucesos
 - B. Los primeros sistemas de privilegios
 - C. Venecia progenitora de la patente moderna
 - D. El Estatuto de los Monopolios
 - E. El sistema moderno de patentes
3. El contrato de licencia de patente en la legislación mexicana
4. Reconocimiento internacional de este contrato
5. Concepto de patente
6. La circulación de la patente
7. La circulación del derecho a la concesión de la patente
8. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad
9. La licencia de patente en la Ley de la Propiedad Industrial
10. Mercantilidad del contrato
11. Caracterización del contrato de licencia de patente
 - A. Típico
 - B. Nominado
 - C. Bilateralidad
 - D. Sinalagmático
 - E. Consensual
 - F. Principal
 - G. Mercantil
 - H. Oneroso
 - I. Conmutativo
 - J. De cambio o de colaboración entre las partes
 - K. De cumplimiento continuado
12. Modalidades del contrato de licencia de patente
13. Naturaleza jurídica del contrato de licencia de patente
14. Elementos del contrato de licencia de patente
 - A. Personales: licenciante y licenciario
 - B. Reales: objeto y precio
15. Obligaciones de las partes
 - A. Obligaciones del licenciante
 - B. Obligaciones del licenciario

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

16. Legitimación activa del licenciataria
17. Extinción del contrato

1. Introducción

Históricamente hablando, los acontecimientos más relevantes que crearon la necesidad de reglamentar el mundo de las invenciones tienen que ver en sus inicios, entre otros, con el sector mecánico, y fueron básicamente dos: el primero está representado, en el siglo XVIII, por la Revolución industrial, durante la cual en Europa se verifica el tránsito de un sistema agrícola artesanal comercial a un sistema industrial moderno, caracterizado por el uso generalizado de máquinas accionadas por energía mecánica (gracias a la introducción de la máquina de vapor de Watt). El segundo compete a la ininterrumpida consolidación del liberalismo que contribuyó a la formación del libre mercado, gobernado por “una mano invisible”. En efecto, en un contexto de este tipo, se muestra ventajoso, a fuer de necesario, por parte de los empresarios-inventores protegerse y contar con un derecho que regule las relaciones de competencia, y es en este momento que podemos hallar los prolegómenos del derecho industrial, aunque el primer acto oficial tendiente a proteger las invenciones de las imitaciones, se remonta al siglo XV.¹

Hoy la ciencia y la tecnología han alcanzado ritmos y potencialidades elevadísimos, y los conceptos de innovación e invención están muy actualizados; quien tiene la paternidad de una idea, tiene, hoy más aún que ayer, mucho interés en protegerla de la competencia. De ahí que la patente sea seguramente el derecho de protección de la propiedad industrial más importante para la tutela de las invenciones técnicas.

Indudablemente, el mundo moderno es cautivo del libre mercado, caracterizado éste por un exceso de oferta, y en él la patente asume, siempre para el individuo pero sobretodo para la empresa, el valor de ventaja competitiva y de estrategia de éxito no fundada en el precio. De ahí que para el inventor es importante ser el primero en tener una idea y realizarla, pero todavía más importante es ser el único y no ser plagado por otros. Ciertamente, un camino para poder *proteger* la propia idea

¹ Vanzetti A., Di Cataldo V., *Manuale di diritto industriale*, Milán, Giuffrè, 2005, p. 318.

es mantener el secreto industrial, pero no siempre este método resulta eficaz: basta observar que en cuanto un producto sale al mercado, es decir, es comercializado, el secreto es descubierto e inmediatamente cualquiera puede copiarlo y fabricarlo. Por otro lado, el inventor podría también decidir no revelar a terceros la propia idea, con el riesgo, sin embargo, de perder la invención en el caso de morir, siendo el único depositario del secreto en cuestión, lo cual devendría en perjuicio del progreso y de la colectividad. El sistema de patentamiento tiene, propiamente, el fin de garantizar contra los riesgos que se presentan en ambas hipótesis: proteger el derecho de exclusiva del inventor sobre su propia idea, ya se trate de un producto o de un proceso de cualquier tipo, y al mismo tiempo de fungir como garante por lo que respecta a la conservación de la invención, que devendrá posteriormente patrimonio público.

Actualmente, los derechos reales más rentables, desde un enfoque económico, son los relativos a *propiedades incorpóreas*: patentes, marcas, derechos de autor, denominaciones de origen, etcétera.² Además, tales derechos presentan la ventaja de una posible “explotación mundial”: sus rendimientos se producen simultáneamente en todos los países del mundo. Por ello son los “derechos reales de la mundialización”, que se ven, además, potenciados por la caída de barreras interestatales a la libre circulación de los productos, servicios y derechos.³

Con base en las consideraciones anteriores, en los últimos decenios, las patentes han pasado a desempeñar una función cada vez más importante en la innovación y los resultados económicos,⁴ favoreciendo no sólo el crecimiento económico sino la estabilización de los mercados. Cuando los inversores observan la expansión de los mercados toman medidas para captar los beneficios económicos que puedan derivar de ese crecimiento.

² Kreuzer, K., “Internationales Immaterialgüterrechte. Nach art. 38 Ahn. II”, *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 7. Einföhrungsgesetz. Internationales Privatrecht*, 2a. ed., Múnich, C.H. Beck, 1990, pp. 2076 y ss.; Fouchard, Ph., “Biens”, *Enc..Daloz DI*, París, vol. I, 1968, pp. 225-232.

³ Venturini, G. C., “Beni immateriali (diritto internazionale privato)”, *Enc. del Dtto.*, Milán, vol.V, 1959, pp. 270-276; del mismo, “Le opere dell’ingegno nel diritto internazionale private”, *Riv. Dtto. Ind.*, 1954-I, pp. 5-25; R. Luzzatto, R., “Proprietà (di privato)”, *Enc. del Dtto.*, Milán, vol. XXXVII, 1988, pp. 207-315.

⁴ OCDE (2004). *Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges*, París, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Las patentes ofrecen vías para generar, difundir y aplicar tecnologías nuevas que pueden hacer mejor la vida de todos. Una función esencial del sistema de patentes es proporcionar información al público; la información que el público obtiene cuando una invención se hace *patente* no es un beneficio secundario, sino un elemento esencial, inherente al concepto mismo del sistema. El sistema de patentes divulga la siguiente información: información jurídica, como la indicación detallada del objeto de la patente, el alcance jurídico de la protección, los países en los que se aplica, el nombre del titular, y el momento en que la invención pasa al dominio público; información tecnológica, como la llamada “descripción”, o divulgación técnica, que ha de proporcionar al lector versado en la técnica toda la información necesaria para llevar a la práctica la nueva tecnología.⁵

“Está comenzando a tomar forma un “círculo virtuoso”: la informática aplicada a las patentes proporciona producto de información cada vez más específicos y accesibles a las autoridades políticas, que, por su parte, pueden afinar y concretar sus necesidades de información derivada de las patentes, lo que hace posible ofrecerles una ayuda aún más pertinente y útil”.⁶

Premisa. Lo nuevo del sistema de patentes parece moverse sobre dos plataformas: una objetiva y otra subjetiva. La primera tiene que ver con la constatación del surgimiento de sectores nuevos y diversos de aquél en que originalmente tuvo presente el legislador al momento de establecer la normativa relativa a las patentes (la mecánica), en el que hoy se desenvuelve la innovación tecnológica y, por tanto, la patente para las invenciones realizadas en este sector (es obligada la referencia a las innovaciones biotecnológicas que —por ciertos medios— desempeñan hoy el rol que un tiempo jugara la química). La segunda concierne a la comprobación de que la invención deviene hoy importante no en conexión con la chispa genial de cada inventor (aislado) si no en relación a complejas vinculaciones científicas (normalmente multidisciplinarias) que involucran a más sujetos, cada día con mayor frecuencia organizados en equipo.⁷

⁵ OMPI, “El análisis general de las patentes”, *Revista de la OMPI*, Ginebra, núm. 4, agosto de 2008, p. 8.

⁶ *Ibidem*, p. 9.

⁷ Currò, P. A., “Nuove questioni in materia brevettuale”, *Incontro di studio del Consiglio*

Si es verdad que se advierte la exigencia de disciplinar con reglas especiales el derecho de patente para las invenciones realizadas en algunos sectores distintos al de la mecánica (piénsese en la regulación normativa elaborada a propósito de las nuevas variedades vegetales, de aquélla en materia de registro de las topografías de semiconductores o de aquélla —en curso de aprobación en algunos países— en materia de biotecnología —de la que es un ejemplo la directiva 98/44 CE del 6 de julio de 1998)—, también es cierto que en otros sectores tecnológicos (como el químico, con la peculiaridad de los altibajos del sector farmacéutico) no es dado hallar una reglamentación de carácter especial.⁸

Hago aquí un breve paréntesis para plasmar un curioso y raro ejemplo de *coincidencia* en el patentamiento de los inventos. En idéntico día 14 de febrero de 1876 acudieron a las oficinas de patentes de los Estados Unidos dos solicitudes para asegurar la propiedad de un invento grandioso; A. Graham Bell era el primer solicitante, y pocas horas después, sin conocimiento de la situación, se presentaba M. Elisha Gray; se trataba nada menos que de la invención del teléfono.⁹

2. Semblanza histórica

Los orígenes de las patentes, ciertamente, son tan antiguos que no existe una fecha que precise el punto de partida. Incierta y problemática es pues la noticia que de ello se tiene. Precisamente, desde la noche de los tiempos, la humanidad no ha dejado de evolucionar con la esperanza de mejorar su destino. La información sobre la evolución his-

Superiore della Magistratura, Roma, 18-20 de octubre de 2004, p. 1.

⁸ *Idem*.

⁹ Brault, J., *Histoire de la téléphonie*, París, 1888, p. 29. Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, junto con Elisha Gray. Sin embargo Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el *primero en patentarlo*. En efecto, Bell deposita la patente número 174,465 para proteger “el método y el aparato para transmitir la voz y otros sonidos telegráficamente...por medio de ondas eléctricas, similares en la forma, a aquellas que acompañan la emisión de la voz o de sonidos en el aire”, es decir, el teléfono. El 11 de junio de 2002 el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que se reconocía que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Alexander Graham Bell. En 1871 Meucci sólo pudo, por dificultades económicas, presentar una breve descripción de su invento, pero no formalizar la patente ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

tórica es abundante, por lo que, enseguida, sólo presentamos los hitos, a nuestro juicio, más relevantes de este importante activo empresarial.

A. Los primeros balbuceos

La idea de que los gobiernos pudieran otorgar derechos *exclusivos* respecto a cualquier industria data de al menos algunos miles de años. Es en la antigüedad en donde se halla la primera prueba de alguna forma de protección de las invenciones. En un escrito intitulado *El banquete de los sabios*, fechado en el siglo III d. C.,¹⁰ Ateneo refiere que, seis siglos antes de nuestra era, la ciudad de Síbaris otorgaba *patentes de invención*. Esta colonia griega ubicada en Italia, como bien sabemos, era muy famosa por su gastronomía y concedía *derecho exclusivo de explotación* al creador de una nueva especialidad gastronómica.¹¹ Por su parte, Aristóteles (384-322 artículo C.) se quejó, en reiteradas ocasiones, de esta práctica que realizaban algunas ciudades-Estado, al conceder “monopolios”, los cuales se suprimieron hacia fines del siglo V por el emperador romano Zenón a través de un edicto, reportado en el Código IV, 59, 2.¹²

¹⁰ Este documento se conserva en la biblioteca Marciana de Venecia surgida en 1468, gracias al mecenazgo del cardenal Bessarione, que donó su colección a la ciudad de Venecia; se trata de un espléndido ejemplo de biblioteca humanista posterior a la Biblioteca malatestiana de Cesena (Italia), concluida en 1452, que ha conservado integralmente no sólo la colección de volúmenes, sino también la arquitectura.

¹¹ Yves Plasseraud, F. S., *Paris 1883 – Genèse du droit unioniste*, París, Libraries techniques, 1983, p. 5; Federico, P. J., “Galileo’s Patent”, *J. Pat. Off. Soc.*, vol. 8, 1926, p. 576”. En efecto, Ateneo escribió que “si algún restaurante o jefe de cocina [chef] inventaba un guiso de una calidad excepcional, era tal su privilegio que ningún otro más que él mismo podía cocinarlo durante todo un año, con el fin de que el primer inventor tuviese el derecho de prepararlo durante dicho período, de manera que estimulara a otros a sobresalir mediante tales invenciones en una feroz competencia; Vivant, M., *Juge et loi du brevet*, París, Libraries techniques, 1977, p. 2. Esta ley se extinguió al desaparecer la ciudad, cuando ésta fue destruida por los Crotoniatos, en 510 artículo C. Sirotti Gaudenzi, A., *Diritto industriale e diritto della concorrenza*, Italia, Utet Giuridica, 2008, p. 345. Prager, F. D. (“The Early Growth and Influence of Intellectual Property”, 34, *J. Pat. Off. Socy* 106, 114, núm. 17, 1952) historiador de la propiedad intelectual revela que “los cocineros más sobresalientes recibieron cuervos de oro y otros premios habituales en las ciudades griegas”. Para abundar sobre el tema puede consultarse a Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milá, 2001.

¹² *Si quis autem monopolium ausus fuerit exercere, bonis propriis spoliatus perpetuitate damnetur exilii* (pero si alguno se atrevía a ejercer el monopolio, era despojado de sus propios bienes y condenado al exilio de por vida). La traducción es nuestra. El texto

B. Los primeros sistemas de privilegios

La Baja Edad Media (del año 1000, aproximadamente, hasta fines del siglo XV) vio surgir numerosas técnicas e invenciones. Molinos movidos por energía hidráulica (batanes) (siglo X), molinos impulsados por energía marina (siglo XI), molinos accionados por energía eólica (siglo XII). En 1327, una ilustración nos muestra el primer cañón disparando enormes flechas, invento seguido poco tiempo después por aquella terrible bala que derribaba caballos y resquebraja murallas.¹³ Sin embargo, salvo algunas excepciones, pocos serán los creadores de esta época que vieron reconocido su trabajo. A finales de los siglos XIII y XIV comenzó paulatinamente a abrirse paso en Europa un nuevo concepto: el de los *privilegios*. Las prerrogativas concedidas habrían de presentar tres características: *i*) existencia de una solicitud fundamentada; *ii*) apreciación de interés público por las autoridades, y *iii*) concesión de un derecho exclusivo de explotación.¹⁴ Pronto los privilegios se multiplicaron y se extendieron a otros sectores de la industria, además del minero.¹⁵ Las *lettres patentes* (cartas abiertas o cartas públicas)¹⁶

está reproducido y examinado en función antimonopolista por Fox, H., *Monopolies and Patents*, Toronto, 1943, p. 23. Un análisis difundido de este texto se debe a Visconti, "Dardanariatus e Monopolium come reati contro l'economia pubblica antica", *Annali dell'Università di Macerata*, 1932, pp. 29 y ss. El vocablo μονοπώλιον (monopolio) deriva de dos palabras griegas μονος (uno) y πωλειν (vender), Takach, Francis G., *Patents: A Canadian compendium of law and practice*, Edmonton, Juriliber Limited, Canadá, 1993, p. 1. *Monos quod est unus et polis tuos est civitas*, así que *monopolium est unica negotiatio in civitate et per hoc vetita*, y monopolista *qui solus vult esse in civitate emptor vel venditor* (monos que es uno y polis que es ciudad, así que monopolio es la negociación única en la ciudad [mercado] y por esto está prohibida y monopolista es el que quiere ser el único comprador o vendedor en la ciudad), Azone, *Summa Codicis*, 1210, en el Libro IV, rubr. De Monopoliis, p. 122; *cit.* por Franceschelli, *Trattato*, p. 127.

¹³ Yves Plasseraud, F. S., *L'Etat et l'invention – Histoire des brevets*, París, La Documentations Française, 1986, p. 25.

¹⁴ Lapointe, S., *L'histoire des brevets*, en www.robic.ca, p. 1, información capturada el 7 de junio de 2011.

¹⁵ Ortiz-Villajos, J. M., *Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea*, Oficina española de Patente y Marcas, España, 1999, p. 55.

¹⁶ Se denominaban así porque era cartas usualmente enviadas o dirigidas por el rey a los súbditos y se colocaban en lugares públicos, venían con un gran sello en la parte de abajo; véase Giles, S. R., *The Exclusive Right since Aristotele*, Foundatios for a Creative America, Bicentennial Celebration, Estados Unidos, 9 de mayo de 1990.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

devinieron, entonces, documentos que valoraron a sus titulares confi-riéndoles un cierto prestigio, un empleo o un monopolio. Los privilegios concedidos, sin embargo, siguieron siendo arbitrarios y fueron emitidos según el capricho del monarca.¹⁷

C. Venecia, progenitora de la patente moderna

En el siglo XV, Venecia se convierte en una república marítima al desempeñar una función peculiar entre las otras entidades mercantes. En dicha época, Venecia era un centro cosmopolita, emprendedor y siempre dinámico en donde los inventores se sentían en su ambiente natural. Sin embargo, queremos hacer referencia a un privilegio florentino, particularmente interesante en sí, como en relación con la personalidad de aquél a quien fue concedido. En efecto, el 19 de junio de 1421 se concedió un privilegio al arquitecto Filippo Brunelleschi, una suerte de patente *ante litteram* relativa al Badole, una embarcación para transportar sobre el Arno mármol blanco que utilizaría en la construcción del famoso Duomo, inventada por el mismo artista.¹⁸ En 1421, Venecia

En tal virtud, se ha expresado que las patentes surgieron en el Medievo con las litterae patentes (cartas abiertas) empleadas por los reyes para hacer pública la concesión de un privilegio —de cualquier tipo— a un individuo. “Desde la joven Venecia hasta la antigua Francia y las colonias británicas en Norteamérica, las patentes no eran más que una forma de privilegios, títulos, franquicias, licencias y regulaciones que se aplicaban de manera más general y se emitían dentro del marco mercantilista predominante; Beatty, E., “Invención e innovación: Ley de Patentes y Tecnología en el México del siglo XIX”, *Revista de historia de México*, México, XLV, núm. 3, 1965, p. 575. Las cursivas son añadidas.

¹⁷ Lapointe, *op. cit.*

¹⁸ En el Renacimiento, sin embargo, la invención se protegía como expresión de arte, como acontecía con el genio de Leonardo da Vinci; Sirotti Gaudenzi, *op. cit.*, *ibidem*. El documento en el que se otorga el privilegio a Brunelleschi nos lo muestra Franceschelli, R., *Trattato di diritto industriale*, Milán, Giuffrè, 1960, vol. I, p. 292. Curioso è anche il modo con cui la esclusiva è configurata Ogni nuovo galleggiante, diverso da quelli abitualmente in uso alla data del privilegio, sí presume *iure* contraffazione del ritrovato del Brunelleschi, ed è proibito, a quest'ultimo solo spettando, e no agli altri, far cose nuove in tal campo (Curiosa es la forma en que se configura la exclusiva artículo Toda nueva embarcación, distinta de las que habitualmente están en uso, aparecida en la fecha en la que fue otorgado el privilegio, se presume por el derecho, copia (plagio) de la que pertenece a Brunelleschi, lo cual está prohibido, pues, sólo corresponde a éste y

comenzó a otorgar privilegios, que parecerían realmente verdaderas patentes de invención. El número de privilegios se multiplicó a lo largo de los cincuenta años siguientes, y el sistema se extendió a otras áreas para convertirse en una de las principales herramientas de progreso comercial e industrial de esa república. Entre algunos ejemplos de privilegios encontramos el que se concedió en 1443 a un francés por un molino de grano;¹⁹ la patente que obtuviera Galileo Galilei en 1594 para una construcción que servía para subir las aguas e irrigar las tierras.²⁰ Para 1474, el procedimiento estaba suficientemente conocido, por lo que las autoridades deciden, por el voto del Senado (116 sí, contra 10 no y 3 abstenciones), incorporar la experiencia adquirida en una ley. Este documento histórico, conocido como *Parte Veneciana*, enuncia por primera vez los cuatro principios básicos que justifican la creación de toda ley sobre las patentes: a) fomento a la actividad inventiva; b) compensación al inventor por los gastos realizados; c) derecho del inventor a su creación, y sobre todo d) utilidad social de la invención.²¹ El *Estatuto de Patentes* del 19 de marzo de 1474 encontrado en Venecia, es uno de las primeras normativas que buscó defender mediante dicha disposición un riguroso proceso de registro que incluso el ciudadano común y corriente podría haber tomado. Dicho instrumento jurídico exigía, para otorgar el privilegio, que todo dispositivo debía ser *nuevo*, es decir, que nunca antes se hubiera realizado en el territorio veneciano (novedad local); *ingenioso* (concepto de la no evidencia), y *a punto*, esto es, de modo que pudiera ser usado y aplicado (concepto de utilidad). Una vez completada su invención, el inventor tenía la obligación de informar a las autoridades. Si su invento reunía los tres requisitos esenciales, entonces, el inventor obtenía un privilegio por diez años, prohibiendo a toda persona fabricar un invento similar sin su permiso. Las multas se imponían a los infractores y las réplicas piratas se destruían. Si la inven-

no a otros, fabricar cosas nuevas en este ámbito). La traducción nos incumbe; Manchi, *Privative industriali veneziane*, p. 514.

¹⁹ Yves, Plasseraud, *L'Etat. ...*, op. cit., p. 31.

²⁰ Wagret, J. M., *Brevets d'invention et propriété. Collection Que sais-je?*, núm. 1143, París, Press Universitaires de France, 1967, p. 8. Véase también Signoret, Robert, "Galileo and the Venetian Law and Patents", *Journal of the Patent & Trademark Office Society* (J. Pat. & Trademark Off. Soc.), vol. 91: 3, 2009, p. 291.

²¹ Yves, *Paris 1883...*, op. cit., p. 7.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

ción no se explotaba, el Senado de la República podía retirar el privilegio a su beneficiario. Este sistema tuvo un éxito considerable; el número de los privilegios venecianos obtenidos fue excepcionalmente elevado en comparación con otras potencias industriales de la época, a pesar de que fue una minoría de solicitantes la que obtuvo dicho privilegio. Así, pues, Venecia parece ser el primer Estado (primado europeo) en haber promulgado una ley que estableció un derecho otorgando privilegios a las invenciones. Una ley antigua por la fecha en que fue escrita, pero al mismo tiempo moderna por las influencias que la han inspirado: “en ella se encuentran codificados los conceptos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de la invención; de uso exclusivo pero temporal, con la prohibición de imitarla; con derecho del Estado para utilizar la invención con fines de interés general”.²² Dicha disposición, sin embargo, caería en el olvido más completo hasta que fue redescubierta en 1936.²³

Por la importancia de este documento presentamos un fragmento de esta ley veneciana:

Tenemos ente nosotros hombres de gran ingenio, capaces de inventar y descubrir dispositivos ingeniosos; y en vista de la grandeza y virtud de nuestra ciudad, muchos de tales hombres vienen a nosotros todos los días desde distintos lugares. Ahora bien, si existiera una provisión para que las obras y los dispositivos descubiertos por dichas personas fueran vistos por otras personas sin que puedan construirlas y se reconociera honor al inventor foráneo, entonces, más hom-

²² Del Gallo Rossoni, M. G., *Le principali convenzioni internazionali in materia di brevetti per invenzioni industriali*, cit. por Fiochi, “Le Domanda di Brevetto Nazionale”, en www.diritto.it/materiali/commerciale/fiocchi.

²³ Yves, *L'Etat...*, op. cit., p. 32; Vanzetti, op. cit., p. 265. No obstante la antigüedad de la institución y las modificaciones que se le introdujeron en el tiempo, sus características principales se mantienen hasta nuestros días: el derecho del inventor consistente en la exclusividad en la explotación, un derecho de monopolio, y su protección, lo cual pretende fundamentalmente promover el desarrollo industrial [exigencia de utilidad]; el privilegio se otorga por un tiempo determinado (diez años en Venecia —1474—) y se exige la explotación de la invención para continuar disfrutando del mismo; cfr. Pérez Miranda, Rafael. J., *El derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia*, México, Porrúa, 2002, pp. 1 y 2. Véase Chisum, D., S., “Origins and Policies”, en VV. AA., *Principles of Patent Law*, Nueva York, Foundation Press, pp. 7 y ss.

bres aplicarían su genio, descubrirían y construirían dispositivos muy útiles y benéficos para nuestro Estado. Por lo tanto: se decreta por la autoridad de este Consejo que toda persona que usare cualquier dispositivo nuevo e ingenioso en esta Ciudad [Venecia], no fabricado anteriormente en nuestra Comunidad, deberá avisar de ello a la Oficina de Bienestar General cuando haya sido reducido a la perfección de manera que pueda aplicarse y utilizarse. Se prohíbe a toda persona en cualquiera de nuestros territorios y pueblos fabricar un dispositivo similar [al inventado] como se dijo, sin el consentimiento y permiso [licencia] del autor, por el lapso de diez años. Y si alguien se empeña en violar la prohibición, el autor citado y el inventor tendrán derecho de reclamar al infractor antes de acudir al juez, en el entendido de que el magistrado deberá obligar al infractor a pagar al inventor cien ducados y al mismo tiempo destruir el dispositivo. Sin embargo, el Gobierno, con base en su poder y discreción está facultado para tomar y usar, en sus actividades, cualesquiera de esos productos e instrumentos, con la condición de que sólo el autor los maneje.²⁴

D. *El Estatuto de los Monopolios*

Entre 1540 y 1640, durante el reinado de Isabel (1558-1603) y Jacobo I (1603-1625), el Reino Unido experimentó una expansión indus-

²⁴ Mandich, Giulio, "Venetian Patents (1450-1550)", 30 *J. Path. Off. Soc'y* 166, 1948, pp. 176-177; énfasis añadido. Nos incumbe la traducción. He aquí el texto en italiano: "Sono in questa città et anche a la zornada per la grandezza et bontà soa concorre homeni da diverse bande et actutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varii ingegnosi artificii. S'el fosse provvisto, che le opere et artificii trovade da loro altri, viste che le havesseno, non podesseno farle e tuor l'honor suo, simel homeni exceritariano l'ingegno, troveriano et fariano de le chosse che sariano de non picola utilità et beneficio al stado nostro. Però l'andarà parte che per auctorità de questo Consejo, chadaun che farà in questa città alcun nuovo et ingegnoso artificio, non facto paravanti nel dominio nostro, reducto che'l sarà a perfection, siché el se possi usar et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provededorì de Comun, siando proibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine de quello, senza consentimiento et licentia del auctor fino ad anni x. Et tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa città, dal qual officio el dicto che havesse contrafacto sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio subito sia desfacto. Siando però in libertà de la nostra signoria ad ogni suo piaxer tuor et usar nei suo bisogni chadaun in dicti artificii et in strumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar. De parte 116. MCCCCCLXXIII. die XVIII Martii.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

trial fulgurante, lo cual provocó la atracción de inventores de Francia, Países Bajos, Alemania e Italia. Sin embargo, en Londres crecían las protestas en contra de los privilegios no tecnológicos. Por ejemplo, en la venta de papel, vidrio, vinagre, sal, almidón, aceite y juego de cartas estaba bajo el control despótico de los titulares de las patentes que sin escrúpulos inflaban los precios. Esto estaba lejos de ser agradable a la gente, sobre todo a la burguesía industrial, cuyos clamores se hicieron más fuertes. Es en este contexto que entre 1623 y 1624 la Cámara de los Comunes vota el *The Statute of Monopolies* con el fin de corregir la situación.

En efecto, en dicha ley se encuentra la más explícita derogación de los monopolios y privilegios gremiales, y a su lado surgieron, como sistema opuesto, las ideas primarias de la legislación sobre invenciones. Ciertamente, la Sección I de dicha disposición declaró como nulos y contrarios a la ley todos los monopolios y subvenciones; sin embargo, la Sección VI preveía una notable excepción:

Que sin embargo ninguna de las declaraciones mencionadas se extenderá a alguna de las CARTAS-PATENTES, ó concesiones de privilegio por término de 14 años ó menos, libradas anteriormente con el objeto de trabajar ó de *hacer exclusivamente* toda suerte de nueva fabricación en este reino, a favor del primero y verdadero inventor ó inventores de estas fabricaciones.²⁵

En Francia, el rey concedió, el 30 de junio de 1611, un privilegio exclusivo por veinte años al inventor de un nuevo molino, “señalando para los contraventores la pena de 10 mil libras que debían aplicarle por mitad al Tesoro real e indemnizar al inventor y a sus asociados”.²⁶

²⁵ Renouard, *Traité des brevets d'invention*, 3a. ed., Francia, p. 86. La traducción es nuestra. Énfasis añadido. “Letters patents and graunts of privilege for the terme of fourteene yeares or under, hereater to be made of the sole working or makinge of any manner of new manufactures whithin this Realme, to the true and first inventor and inventors of such manufactures, which others at the tyme of makinge such letters patents and graunts shall not use, soe as alsoe they be not contrary to the lawe, nor mischievous to the State, by raisinge prices of commodities at home, or hurt of trade or generallie inconvenient”. Citado en Harold G. Fox, *Canadian Patent Law and Practice*, 4a. ed., Toronto, Carswell, 1969, p. 4. También puede consultarse en Chisum, *op. cit.*, p. 14. La traducción nuestra.

²⁶ Pella y Forgas, *Las patentes de invención y los derechos del inventor*, Barcelona,

E. El sistema moderno de patentes

Son los Estados Unidos quienes darán un paso adelante en la concepción de un sistema moderno de patentes. Mucho antes de la declaración de independencia del 4 de julio de 1776, algunas colonias británicas tenían leyes que establecían un sistema de patentes. La primera patente de América fue emitida a Samuel Winslow en 1641 por Massachusetts, que amparaba un método de fabricación de sal. En vísperas de la revolución, 10 de las 13 colonias ya contaban con leyes sobre derecho de autor y patentes.²⁷ Lo que caracteriza la actitud de los Estados Unidos respecto a la protección de las invenciones es la importancia que conceden al inventor, el reconocimiento de su derecho moral, inherente y sagrado de su invención. Tal derecho está consagrado en la Constitución norteamericana, en la que se puede leer que uno de los atributos del Congreso es “fomentar el desarrollo de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por un período de tiempo determinado, a los autores e inventores, el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos (artículo I, sección 8, & 8). Conocida como la Copyright and Patent Clause”.²⁸ Es sobre esta base que George Washington firmó el 10 de abril de 1790 la Ley sobre Patentes, considerada, generalmente, como la primera ley moderna en la disciplina. La primera patente emitida con base en la *Patent Act* de 1790 fue otorgada a Samuel Hopkins. Los Estados Unidos fueron, pues, los primeros en adoptar un sistema de patentes que puede ser calificado como *relativamente moderno*, mediante el cual los inventores son recompensados y el interés colectivo salvaguardado. Como lo resaltó G. Washington el 3 de enero de 1790 ante el Congreso norteamericano, el objetivo final era “provocar eficazmente la introducción de invenciones nuevas y útiles, provenien-

Administración de Industria e Invenciones, 1892, p. 34.

²⁷ Lapointe, *op. cit.*, p. 8.

²⁸ “The Congress shall have power: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”. Citado en Gordon F. Henderson, *Patent Law of Canada*, Toronto, Carswell, 1997, p. 10. La traducción es nuestra.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

tes del extranjero, así como la creatividad e ingenio nativos para la producción de tales invenciones”.²⁹

3. El contrato de licencia de patente en la legislación mexicana

La primera ley sobre patentes que rigió en México colonial fue el decreto del 2 de octubre de 1820 expedido por las Cortes Españolas (Decreto núm. 232 “Asegurando el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria”.³⁰ Ordenamiento que estuvo en vigor hasta la primera década posterior a la independencia. Esta disposición consideró la invención como derecho de propiedad (artículo 1o.), y permitió al propietario de la patente “ceder su derecho, en todo o en parte, unirse en sociedad, vender, permutar o contratar en los términos establecidos por las leyes para los contratos” (artículo 19).³¹ Si bien el legislador no fue expreso respecto al contrato de licencia, sin embargo, consideramos que su regulación se haya implícita en este precepto, al emplear la expresión “ceder” o “contratar en los términos establecidos por las leyes para los contratos”. Dos años después, el 19 de junio de 1822, en pleno Imperio, se otorgó el primer privilegio mexicano al amparo de las viejas ordenanzas españolas, dicho privilegio fue la patente que amparaba unos telares cuyo titular era un hombre de apellido Álvarez, no siendo la única, ya que en esa época se otorgaron otras diez patentes. Sobresale en esta ley la posibilidad de obtener, a solicitud, patentes limitadas a un solo Estado. Además

²⁹ Yves, *Paris, 1883, op. cit.*, p. 22; véase también, Maxey, David W., “Samuel Hopikins, The Holder of the First U. S., “Patent: A Study of Failure”, *The Pennsylvania Magazine of History and Biography* 3-37, enero-abril de 1998.

³⁰ *Cfr.* Dublán y Lozano, *Legislación mexicana 1687-1826*, vol. 1, pp. 533-535. También puede consultarse este decreto en la *Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas*, Secretaría de Fomento, Sección de Publicaciones y Departamento Administrativo, Secretaría de Comercio y Trabajo, diciembre de 1924.

³¹ Aunque esta ley es clara, Beatty (*op. cit.*), al interpretar este artículo, comenta que esa ley facultaba al poseedor de la patente (no necesariamente al inventor o propietario de una invención, mejora o introducción) ceder sus derechos total o parcialmente, a un tercero, formar una asociación de propiedad (*joint venture*), vender o intercambiar sus derechos de acuerdo con lo permitido por la ley del contrato.

era posible la obtención de patentes en favor del Congreso General. La vigencia de esta ley fue de 58 años, durante los cuales se expidieron 1795 patentes, y sobrevivió a los acontecimientos políticos de la época y a dos Constituciones federales.

Más tarde se publicó la Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, promovida por Lucas Alamán (Decreto núm. 1037- 7 de mayo de 1832),³² la cual siguió muy de cerca lo regulado por la ley española. Este primer ordenamiento de hechura nacional concedió derecho exclusivo para usar la propiedad a inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria (artículo 1o.). Dicha disposición no menciona expresamente el licenciamiento de la patente.³³

En 1858, el gobierno conservador del general Félix Zuloaga revocó la Ley de Patentes de 1832 y su reglamento de 1852 para dar vigencia a una traducción literal de la ley francesa del 5 de julio de 1844. El artículo 1o. de dicha disposición estipuló:

Todo nuevo descubrimiento o invención en cualquier género de la industria confiere a su autor, bajo las condiciones y por el tiempo aquí estipulado, *el derecho exclusivo de explotar en su provecho* dicho descubrimiento invención. Ese derecho se asegura con títulos expedidos bajo el nombre de *patentes de invención*, por el Ministerio de Fomento.

Mientras que el artículo 20 de este mismo ordenamiento, vigente hasta 1864, reguló el *licenciamiento* de la patente. En efecto, dicho precepto estableció: “los derechos pertenecientes a una solicitud de patente o a una patente son *transmisibles total o parcialmente*. Los actos que implican su transmisión de propiedad o la *concesión de derechos de explotación* o de prenda, relativos a una solicitud de patente o a una

³² Cfr. Dublán y Lozano, *Legislación mexicana 1827-1834*, vol. 2, pp. 427 y 428.

³³ Las disposiciones de la Ley de Patentes de 1832, al igual que la ordenanza de 1820, buscaban atraer tecnología nueva del extranjero y estimular su explotación, difusión y asimilación; véase Beatty, *op. cit.*, E. N., p. 588.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

patente deben constar por escrito, so pena de nulidad”.³⁴ Además, dicha ley francesa reguló las licencias obligatorias (artículos 50-52).³⁵

El artículo 28 de la Constitución Federal de 1857 reconoció los privilegios que la ley de patentes otorgaba, por un lapso determinado, a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.³⁶

³⁴ La publicación de la traducción de la ley francesa aparece en Archivo General de la Nación, *Leyes y circulares de Fomento*: c, 6, exp. 5; Betty, *op. cit.*, p. 595. El texto francés decía: Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industries confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit la dite découverte ou invention (artículo 1o.).

³⁵ Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d'invention. “Les droits attachés à une demande de brevet d'invention ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent être constatée par écrit à peine de nullité” (artículo 20). La traducción es nuestra. “Hoy se ha expedido por esta secretaría (Ministerio de Justicia, Fomento e Instrucción) á D. Eduardo Hoppy, vecino de Guanajuato, la patente de privilegio exclusivo por el término de diez años, para que pueda usar en toda la República un nuevo método inventado por él de beneficiar metales, sirviendo de gobierno que la solicitud del interesado se publicó en el *Monitor* del 15 de julio de 1862, conforme a lo dispuesto en la ley de 7 de mayo de 1862 (*sic*) (debe decir 1832). Lo que se pone en conocimiento del público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 de la misma ley”, *cfr.* Supremo Gobierno de la República, *Colección de Leyes, Decretos y Circulares*, Imprenta del Gobierno, 1867, t. I, p. 106.

³⁶ Artículo 50. Toda patente de invención concedida después de tres años que, sin excusa válida, el titular no ha realizado la explotación seria y eficaz, personalmente o a través de una licencia, puede ser objeto de una solicitud de licencia, denominada *licencia obligatoria*; se trata de la misma patente, cuya explotación habría sido abandonada por más de tres años (Tout brevet d'invention délivré depuis plus de trois ans dont, sans excuse valable, le titulaire n'a pas entrepris l'exploitation sérieuse et effective, personnellement ou par l'intermédiaire d'un licencié, peut faire l'objet d'une demande de licence, dite licence obligatoire; il en est de même du brevet dont l'exploitation aura été abandonnée depuis plus de trois ans.

Le titulaire d'un brevet pour lequel une licence obligatoire aura été accordée est obligé de laisser le bénéficiaire de cette licence exploiter son brevet sans y mettre ni obstacle ni opposition, sous peine de dommages-intérêts à l'égard du titulaire de la licence obligatoire).

Artículo 51. Toda persona que solicite una *licencia obligatoria* deberá acreditar que previamente la ha solicitado al titular de la patente y que de éste no pudo obtener amigablemente la licencia para su explotación (Toute personne qui demande une licence obligatoire doit apporter la justification qu'elle s'est préalablement adressée au titulaire du brevet et n'a pu obtenir de lui amiablement licence d'exploiter).

³⁶ He aquí el contenido completo de dicho precepto constitucional: artículo 28. “No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección

La Ley del 7 de junio de 1890 (*Diario Oficial de la Federación* del 14 de agosto de 1890) sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores reemplazó a la de 1832. En la cual se determinó que:

La propiedad de una patente podrá *transmitirse* por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a la propiedad particular; pero ningún acto de cesión ó cualquiera otro que envuelva modificación del derecho de propiedad, podrá perjudicar a tercero, si no se ha registrado en la Secretaría de Fomento (artículo 41).³⁷

El 26 de mayo de 1903 (*DOF* del 28 de mayo de 1903) el Congreso de la Unión expide un decreto que autoriza al Ejecutivo para reformar la legislación vigente sobre patentes de invención, marcas de fábrica y demás propiedad industrial, cuyo inciso *D* prescribe: “La *traslación de dominio* de cualquier *propiedad industrial* ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse notar en el registro correspondiente, modificándose al efecto las prevenciones del Código de Comercio en cuanto sea necesario”. Con base en tal ordenamiento habría de expedirse en 1903 una nueva ley de patentes de invención, la cual comenzó a regir el 1o. de octubre de ese mismo año.

a la industria. *Exceptúanse únicamente* los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, a los *privilegios* que, por *tiempo limitado*, *conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora*”. *Cursivas añadidas.*

³⁷ Además el artículo 43 de dicho ordenamiento indicaba que: “Los expedientes sobre privilegios actualmente en curso, se *transmitirán* y decidirán sujetándose en toda la sustanciación que les falta, á las prescripciones de esta ley”. El ordenamiento de 1890 deviene la primera legislación moderna y completa de México, que secundando los parámetros establecidos por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y posteriormente, apoyados en la Convención de París, buscó específicamente, delinear los procedimientos y criterios para la autorización o anulación de patentes, así como equilibrar la protección a los inventos por el interés de la difusión e innovación. Esta ley claramente puntualizó los privilegios de los cuales gozaba el propietario (artículo 8); véase Beatty, *op. cit.*, p. 599. La patente número uno que otorgó el *Estado Mexicano* se refiere a la forma de elaborar un líquido excitante para elementos galvánicos. Corresponde a la clasificación L-V y fue registrada por el alemán Louis Weigert el 7 de agosto de 1890; fuente sistema de información de la Gaceta de la Propiedad Industrial, visible en <http://sigarticuloimpi.gob.mx/wb/SIGA/contenido>, capturada el 4 de abril de 2011.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

La Ley del 7 de junio de 1890 (*DOF*) fue derogada por la Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903, la cual se promulgó en virtud de la necesidad de un estatuto que buscara la correcta aplicación de la Convención de Unión de París para la Propiedad Industrial de 1883, a la cual México se adhiere el 7 de septiembre de 1903, es decir, veinte años después (*DOF* 11 de diciembre de 1903).³⁸ Esta ley definía con mejor precisión lo que era susceptible de patentar, copiando en parte la Ley Francesa de 1844. Dicha ordenanza permitió la licencia de patente al estipular que: “los derechos que confieren una *patente podrán transmitirse* en todo o en parte por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a cualquier otro derecho...” (artículo 37). También instituyó un régimen de licencias obligatorias de las patentes (artículo 19, *in fine*). Al firmar México la Convención parisiense se incorporaba de lleno al sistema internacional de protección a la propiedad industrial, al menos teóricamente.

Además, conviene apuntar que las leyes sustancialmente nuevas de 1890 y 1903 fueron resultado de cambios más acentuados en la economía mexicana, particularmente, de su incipiente relación con el mercado internacional.³⁹

La carta magna de la Federación de 1917 (5 de febrero de 1917, *DOF*) reiteró el otorgamiento, por determinado tiempo, de privilegios a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora (artículo 28.1).⁴⁰ Específicamente se expresó: “las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: XV. Conceder *privilegios exclusivos por tiempo limitado*, con arreglo a la ley respectiva, a los *descubridores, inventores o perfeccionadores* de algún ramo de la industria” (artículo 89.15).

³⁸ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

³⁹ La legislación completa de 1890 fue enmendada en 1896 y suplantada en su totalidad en 1903; véase Beatty, *op. cit.*, p. 586.

⁴⁰ El texto original de la Constitución Federal mexicana de 1917 expresaba: “En los Estados Unidos Mexicanos no habrá *monopolios*... exceptuándose... los *privilegios* que únicamente por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el *uso exclusivo de sus inventos*, se otorguen a los *inventores y perfeccionadores de alguna mejora*” (artículo 28, párrafo 1o.). Cursivas añadidas.

Años después surge una nueva Ley de Patentes de Invención del 27 de julio de 1928 (*DOF*).⁴¹ En dicho texto se estipuló que: “los derechos que confiere una patente podrán transmitirse en todo o en parte, por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a cualquier derecho”; pero ningún acto de cesión o cualquier otro que envuelva modificación de aquellos derechos podrá perjudicar a tercero si no se ha registrado en el Departamento de la Propiedad Industrial (artículo 61).⁴² Dicha ley previó también la licencia obligatoria (artículo 48) y la expropiación de la patente por utilidad pública (capítulo VII).

Ley de Patentes de Invención del 31 de diciembre de 1942 (*DOF*) reguló el derecho exclusivo del propietario de la patente para *explotarla por sí o por otros* con su permiso (artículo 7o., fracción I). En preceptos posteriores se confirma tal derecho al indicar esa ley que los *derechos* que confiere una patente podrán *transmitirse o enajenarse* en todo o en parte, por los medios y con las formalidades establecidas por la legislación civil (artículo 72). También en se reglamentó la licencia obligatoria (capítulo IV).

Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976 (*DOF*), determina que “la patente confiere a su titular el *derecho de explotar en forma exclusiva la invención, ya por sí o por otros con su consentimiento*” (artículo 37.1). Define lo que es la explotación e indica que el titular de la patente, sus causahabientes o *licenciatarios* podrán *explotar* la patente (artículo 43). Y más concretamente se prevé que el titular de la patente podrá otorgar *licencia* para su explotación mediante *convenio celebrado legalmente* (artículo 44); sin duda, esta última locución se refiere a los contratos de licencia de uso de patente. Y más adelante añade el legislador: “los derechos que confiere una patente podrán cederse o *transmitirse en todo o en parte* por actos entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común” (artículo 46, párrafo 1o.). También se reglamentó la posibilidad de que el titular otorgara varias licencias y pudiera explotar simultáneamente la patente por sí mismo (artículo 47). En dicho ordenamiento la

⁴¹ Esta ley tiene fecha de promulgación del 26 de junio de 1928, la cual entró en vigor el 1o. de enero de 1929.

⁴² La expresión que colocamos en cursiva prevé la posibilidad de licenciar la patente.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

duración de las patentes se redujo de quince a diez años (artículo 40); se concedían tres años para la explotación de un invento contados a partir de la expedición de la patente (artículo 41.2), si no se iniciaba la explotación transcurrido ese plazo, cualquier persona podía solicitar la expedición de una *licencia obligatoria* (artículo 50.1); la cual se mantuvo por causa de utilidad pública (artículo 56.1). Esta ley reguló también la expropiación de patentes (artículos 63 y 64).

El Reglamento a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 (del 30 de agosto de 1988, *DOF*) estableció disposiciones que normaron directamente la figura que nos ocupa en los artículos 55-60 de dicho estatuto.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991 (*DOF*), actualmente vigente, con las reformas que la han modificado como el cambio de nombre a Ley de la Propiedad Industrial (LPI),⁴³ dedicó el capítulo VI del Título Segundo (artículo 62-81) para regular las *licencias* y la transmisión de derechos. Otras modificaciones se refieren a la apertura al patentamiento de *productos* y *procesos* que antes estaban restringidos. Las *licencias obligatorias* han cambiando en cuanto a las condiciones para su solicitud y otorgamiento; en la ley actual existe una regla variable: se puede solicitar la licencia si el titular no la hubiere explotado, antes de cumplidos tres años contados desde el otorgamiento o cuatro años desde la solicitud, según lo que llegue más tarde (artículo 70). La licencia de utilidad pública sólo puede otorgarse en situaciones de emergencia nacional y en relación con productos básicos, exclusivamente durante el tiempo que dure la emergencia, a diferencia de las anteriores en las que se podía otorgar por el Estado debido a razones de salud, alimentación, seguridad o interés público (artículo 77).

La Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (*DOF* del 30 de diciembre de 1972) ordenó obligatoria la inscripción en dicho Registro de los documentos en que se contengan los actos, contratos y convenios relativos a “la concesión del uso o autorización de explotación de *patentes de invención...*” (artículo 2o., inciso *b*).

⁴³ El título de esta ley se modificó con base en el artículo primero del decreto publicado en el *DOF* del 2 de agosto de 1994. Dicho ordenamiento sufrió su última reforma el 25 de enero de 2006. Dicha ley es reglamentaria, en la materia, del artículo 28 constitucional.

Además, dicho contrato también está reglamentado en otras disposiciones vigentes en México y que son de carácter internacional como:

- La Convención para la protección de la Propiedad Industrial, firmada en París el 20 de marzo de 1883.⁴⁴ Artículo 5.2. “Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de *licencias obligatorias*, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación”.⁴⁵
- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) del que es parte signataria México junto con Canadá y Estados Unidos, en el que muy escuetamente se menciona: “una Parte podrá revocar una patente solamente cuando: (b) el *otorgamiento de una licencia obligatoria* no haya corregido la falta de explotación de la patente” (artículo 1709, Patentes. 8). “Cada una de las Partes permitirá a los titulares de las patentes cederlas, o transmitir las por sucesión, así como celebrar *contratos de licencia*” (artículo 1709, Patentes. 9 Patentes) (capítulo XVII Propiedad Intelectual).⁴⁶

⁴⁴ Por decreto del 11 de diciembre de 1903 (DOF), México se adhirió a la Convención de París, al Protocolo de clausura de la misma Convención, al Protocolo concerniente a la dotación de la Oficina Internacional de la Unión para la protección de la Propiedad Industrial, que se firmó en Madrid el 15 de abril de 1891, y por último, al Acta adicional de Bruselas de 14 de diciembre de 1900, que reformó la Convención de 20 de marzo de 1883. Además, véase Decreto del 5 de febrero de 1976 (DOF) y Decreto del 27 de julio de 1976 por el que se promulga el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Este documento internacional fue revisado: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900 en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

⁴⁵ Sobre el tema unionista puede consultarse: Kunz-Hallstein, H. P., “La política del derecho de patentes de los países en desarrollo y el Convenio de la Unión de París”, *R. D. M.*, 1973, pp. 437 y ss.; del mismo, “Lo statuto preferenziale (preferential treatment) per i paesi in via di sviluppo, sotto il profilo dell’art. 2 della Convenzione d’Unione di Parigi”, *Problemi attuali del Diritto industriale. Volume celebrativo del XXV anno de la Rivista di diritto industriale*, Milán, Giuffré, 1977, pp. 649 y ss.

⁴⁶ Del 20 de diciembre de 1993 (DOF), vigente a partir del 1o. de enero de 1994, según su artículo 2203.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

- El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 24 de marzo de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, al que se adhiere México el 26 de octubre de 2000 y pone en vigor el 26 de octubre de 2001.⁴⁷
- Los ADPIC o TRIPS.⁴⁸ “Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar *contratos de licencia*” (artículo 28 Derechos conferidos).⁴⁹
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970,⁵⁰ enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 (DOF del 31 de diciembre de 1994). Y el Reglamento al Tratado sobre Derecho de Patentes, adoptado el 19 de junio de 1970:

Cuando pueda registrarse en virtud de la legislación aplicable una *licencia* respecto de una solicitud o de una patente, la Parte Contratante

⁴⁷ Del 23 de marzo de 2001 (DOF).

⁴⁸ El Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) o TRIPS (*Trade related Aspects of Intellectual Property Rights*) es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Publicado en el DOF del 30 de diciembre de 1994, vigente desde el 1o. de enero de 1995.

⁴⁹ 1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente;
- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

Las patentes obligatorias se regularon en el artículo 31 de dicha ordenanza.

⁵⁰ Ambos del 31 de diciembre de 1994 (DOF), vigentes a partir del 1o. de enero de 1995. Conocido como PCT (*Patent Cooperation Treaty*). El Reglamento fue enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y modificado el 14 de abril y el 3 de octubre de 1978, el 1o. de mayo de 1979, el 16 de junio y el 26 de septiembre de 1980, el 3 de julio de 1981, el 10 de septiembre de 1982, el 4 de octubre de 1983, el 3 de febrero y el 28 de septiembre de 1984, el 1o. de octubre de 1985, el 12 de julio y el 2 de octubre de 1991, el 29 de septiembre de 1992, el 29 de septiembre de 1993, el 3 de octubre de 1995, el 1o. de octubre de 1997, el 15 de septiembre de 1998, el 29 de septiembre de 1999, el 17 de marzo y el 3 de octubre de 2000, el 3 de octubre de 2001, el 1o. de octubre de 2002, el 1o. de octubre de 2003, el 5 de octubre de 2004, el 5 de octubre de 2005, el 3 de octubre de 2006, el 12 de noviembre de 2007, el 15 de mayo de 2008 y el 29 de septiembre de 2008, en vigor a partir del 1o. de julio de 2009.

te aceptará que se efectúe una petición de inscripción de esa *licencia* mediante una comunicación firmada por el licenciante o por el licenciario que contenga las siguientes indicaciones... [Regla 17, 1), a)].

De igual manera y en términos bastante parecidos se plasmó en los tratados o acuerdos multilaterales, trilaterales o bilaterales que México suscribió posteriormente con varios países como:

- 1) Convención para la protección de la Propiedad Industrial, firmada en París el 20 de marzo de 1883.⁵¹ Artículo 5.2 “Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de *licencias obligatorias*, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación”.⁵²
- 2) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia (artículos 16-30, párrafo 2o.).⁵³
- 3) El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (artículo 12.1). Y la Decisión del

⁵¹ Por decreto del 11 de diciembre de 1903 (DOF), México se adhirió a la Convención de París, al Protocolo de clausura de la misma Convención, al Protocolo concerniente a la dotación de la Oficina Internacional de la Unión para la protección de la Propiedad Industrial, que se firmó en Madrid el 15 de abril de 1891, y por último, al Acta adicional de Bruselas de 14 de diciembre de 1900, que reformó la Convención de 20 de marzo de 1883. Además, véase Decreto del 5 de febrero de 1976 (DOF) y Decreto del 27 de julio de 1976 (DOF) por el que se promulga el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Este documento internacional fue revisado: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900 en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

⁵² Sobre el tema unionista puede consultarse: Kunz-Hallstein, H. P., *op. cit.*, pp. 437 y ss.; del mismo, “Lo statuto preferenziale (preferential treatment) per i paesi in via di sviluppo, sotto il profilo dell’art. 2 della Convenzione d’Unione di Parigi”, *op. cit.*, pp. 649 y ss.

⁵³ Del 11 de enero de 1995 (DOF), vigente a partir del 1o. de enero de 1995, según artículo 21-04. “Los titulares de las patentes tendrán asimismo el derecho de ceder o transferir por cualquier medio la patente y de concertar *contratos de licencia*”.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Consejo Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros por otra (artículo 36).⁵⁴

- 4) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel (artículo 7-05).⁵⁵
- 5) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras —Triángulo del Norte— (artículos 16-26.2 y 16-29, *ii*).⁵⁶
- 6) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (artículo 69).⁵⁷
- 7) El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay (artículos 15-24.2).⁵⁸

⁵⁴ Del 26 de junio de 2000 (*DOF*), vigente a partir del 1o. de octubre de 2000, según artículo 60 y con el Acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 30 de septiembre de 2000 (*DOF*). Fe de erratas del 30 de noviembre de 2000 (*DOF*).

⁵⁵ Del 28 de junio de 2000 (*DOF*), vigente a partir del 1o. de julio de 2000, según artículo 12-03 y con el Acuerdo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, del 30 de junio de 2000 (*DOF*). Fe de erratas del 19 de julio de 2000.

⁵⁶ Del 14 de marzo de 2001 (*DOF*), vigente respecto de las Repúblicas de El Salvador y Guatemala el 15 de marzo de 2001 por Acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado en el *DOF* de 15 de marzo de 2001 y, respecto de la República de Honduras el 1o. de junio de 2001 por Acuerdo de la Secretaría de Economía del 1o. de junio de 2001 (*DOF*). Fe de erratas del 13 de junio de 2001.

“Así mismo, los titulares de las patentes tendrán el derecho de ceder o transferir por cualquier medio la patente y de concertar contratos de licencia” (artículo 16-26.2). “El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada, en condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda patente” (artículo 16-29 *ii*).

⁵⁷ Del 29 de junio de 2001 (*DOF*), vigente a partir del 1o. de julio de 2001, para la Confederación Suiza, para el Reino de Noruega y para México, según artículo 84-2 de dicho Tratado. Según artículo 84-3, vigente para la República de Islandia el 1o. de octubre de 2001 (*DOF*) y para el principado de Liechtenstein el 1o. de noviembre de 2001, según se evidencia en los Acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 28 de noviembre de 2001 (*DOF*). Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio suscriptores de dicho Tratado fueron: La República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza.

⁵⁸ Del 14 de julio de 2004, vigente a partir del 15 de julio de 2004, según artículo 20-03. “Así mismo, los titulares de las patentes tendrán el derecho de ceder o transferir la patente y de concertar contratos de licencia”.

- 8) El Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón y su acuerdo de implementación (artículos 73 y 144).⁵⁹

4. Reconocimiento internacional de este contrato

Como es lógico esperar, además de los tratados suscritos por México, existen ciertas disposiciones internacionales que regulan la figura; en seguida se listan algunas de ellas:

- *Convención de Unión de París*, revisada en Londres.⁶⁰

En todo caso, la concesión de licencia obligatoria no podrá ser exigida antes de la expiración de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de la expedición de la patente, y esta licencia no podrá ser concedida más que si el titular de la patente no justifica excusas legítimas. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá ser admitida antes de la expiración de dos años a contar de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria (artículo 5 A. (4)).

- *Decisión 486 “Régimen sobre la Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina”*.

Artículo 22. El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser *transferido* por acto entre vivos o por vía sucesoria.⁶¹

⁵⁹ Del 31 de marzo de 2005 (DOF), vigente a partir del día siguiente de su publicación, según artículo único del correspondiente decreto.

⁶⁰ México se adhirió a dicha Convención en 1955 (DOF, 18 de julio de 1955). La copropiedad de la marca permite presumir la licencia de uso de la misma.

⁶¹ El párrafo segundo completa diciendo: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la *licencia* no surta efectos frente a terceros”. Además, el artículo 58 establece: la autoridad nacional competente no registrará los contratos de *licencia* para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Artículo 56. Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser *transferida* por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Artículo 57. El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar *licencia* a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

- *Convención sobre Patentes de Invención dibujos y modelos industriales*.⁶² “Artículo VIII. La propiedad de una patente de invención comprende la facultad de gozar de los beneficios de la misma, y el derecho de *cederla o transferirla según las leyes de cada país*”.
- *Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas* (Mónaco), cuyo artículo 73 regula la licencia contractual “una solicitud de patente europea podrá ser, total o parcialmente, objeto de *licencias* para la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes designados”.

5. Concepto de patente

Debemos tener presente que la patente puede tener varias acepciones. El vocablo *patente* proviene de la expresión latina *litterae patentes*, que alude simplemente a cartas abiertas, que los ingleses han traducido literalmente como *letters patent*, utilizándola abreviadamente y en forma sustantivada como *patent*. El adjetivo inglés *patent* significa abierto. En esta ocasión nos vamos a referir a la patente de invención, de la cual el *Diccionario de la lengua española* conceptúa como “documento en que oficialmente se le [*sic*] reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan”. La patente es un título, en razón del cual se confiere un monopolio temporal (20 años) y territorial (con respecto al o a los países en que ha sido otorgado).⁶³

se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. *Cursivas añadidas.*

⁶² México firmó este documento el 20 de agosto de 191, pero aún no lo ratifica.

⁶³ Conti, G. Y M. Barbieri, *Manuale sulla proprietà intellettuale*, Italia, Politécnico de Milán.

En ese orden de ideas, la patente jurídicamente considerada “constituye un título que otorga el poder público a quien ha realizado una invención, por el que se concede a este último el *derecho de explotar en exclusiva* dicha invención durante un período limitado de tiempo (20 años en el caso de México —artículo 23, LPI—), dentro de un determinado territorio”. Como compensación a esta exclusividad de uso, la invención es dada a conocer públicamente a través de su inscripción en el *registro de patentes* ubicado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

O bien, es la concesión del gobierno federal (artículo 89, fracción XV de la Constitución federal, relacionado con el párrafo 9o. del artículo 28 de dicha Constitución) a través de la cual se otorga al inventor o a su licenciatario en su caso, el derecho de explotar de manera exclusiva su invención, así como de adquirir derechos y por consiguiente acciones para prohibir a terceras personas su fabricación, uso, comercialización o venta de su invento.

En efecto, la patente deviene un derecho subjetivo, exclusivo, que tiene el inventor sobre la invención, o bien, un producto o un proceso, que proporciona, en general, una nueva manera de hacer alguna cosa o una nueva solución técnica a un problema. Brinda al titular una protección para la propia invención por un periodo de tiempo establecido en una ley, regularmente veinte años en casi todas partes.⁶⁴ Protección, en este sentido, significa que la invención no puede fabricarse, utilizarse, distribuirse o venderse sin el consentimiento del propietario de la patente. Normalmente, el respeto a los derechos derivados de la patente está garantizado por los órganos jurisdiccionales que, en la mayor parte de los sistemas puede aprovecharse para detectar violaciones a tales derechos.

Ahora bien, el derecho otorgado por una patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado o la utilización del objeto de la patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, “el derecho de excluir a otros” (*ius prohibendi*) de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio (comercialización).

⁶⁴ Vanzeti, *op. cit.*, p. 320.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

6. La circulación de la patente

Generalmente los derechos derivados de las invenciones industriales, salvo el derecho a ser reconocido como autor, son enajenables y transmisibles.⁶⁵ El sistema, por tanto, se rige por la regla general de la transferencia de derechos en cuestión, *id est*, del derecho a obtener la concesión de la patente y de los derechos de patente.

7. La circulación del derecho a la concesión de la patente

El derecho a la concesión de la patente puede ser objeto de transferencia ya sea *mortis causa*, ya sea por acto *inter vivos*, y en este último caso puede serlo a título oneroso o a título gratuito.

Para la primera de las formas descritas opera la aplicación de las reglas ordinarias del derecho sucesorio, mientras que para la segunda, puede surgir el problema relativo a la suerte que habrá de correr el contrato en los casos en que la invención de la que es objeto se manifieste, posteriormente, desprovista de los requisitos de patentabilidad.⁶⁶

La solución a la cuestión ha de buscarse, en primer lugar, en la normativa contractual, pues, las partes pueden expresamente prever el caso arriba planteado y ofrecer la solución que consideren más adecuada a sus necesidades. Amén de que no puede excluirse que el contrato mismo contenga, aunque sea implícitamente una voluntad negociadora que el intérprete habrá de estimular, recurriendo a la aplicación de los cánones ordinarios de la hermenéutica.⁶⁷

⁶⁵ Cfr. artículo 63 del Código italiano de la propiedad industrial, reproducido por el artículo 2589 del Código Civil italiano. El artículo 74 de la Ley española de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece: 1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad Industrial.

⁶⁶ Curró, P. A., "Nuove questioni in materia brevetuale (contratto di licenza, esenzione galenita, e tutela della varietà vegetale, ponencia presentada en el *Incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura*, Roma, 18-20 de octubre de 2004, p. 13.

⁶⁷ *Idem*.

Quando no sea factible aislar la intención común de las partes, el riesgo de la verificación del evento en cuestión no afectará, según la opinión mayoritaria de la doctrina,⁶⁸ al comprador, excepto en caso de fraude del cedente, y esto debido a lo delicado de las cuestiones que se han de afrontar, a fin de determinar la validez de la concesión de la patente y la calificación profesional de las partes, pues es difícil imaginar una obligación natural a cargo del vendedor.⁶⁹

8. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad

La patente constituye un bien inmaterial, amén de ser un derecho de propiedad, y en su carácter de tal puede ser objeto de actos jurídicos: cesión, licencia, derechos para garantizar el cumplimiento de obligaciones, etcétera. Las solicitudes de patente al representar un derecho de propiedad también pueden ser objeto de actos jurídicos; sin embargo, los actos relativos a dichas solicitudes no tienen efectos idénticos a sus similares relativos a patentes, por ejemplo, en lo referente a las garantías implícitas que otorga el cedente.⁷⁰

⁶⁸ Di Cataldo, *I brevetti per invenzione e modello*, Milán, Giuffrè, 2000, 162; Greco, P. y P. Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, UTET, Turín, 1968, 309.

⁶⁹ *Idem*.

⁷⁰ Cfr. Gómez Segade, J. A., “La patente como objeto de tráfico jurídico”, en Fernández Novoa, C. y Gómez Segade, J. A., *La modernización del derecho español de patentes*, Madrid, Montecorvo, 1984, p. 236. El artículo 74 del Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas es muy explícito al respecto. “Salvo que se disponga lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente europea como objeto de propiedad estará sometida, en cada Estado contratante designado y con efectos en ese Estado, a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales”. El artículo 1o. de la ley francesa sobre las invenciones de 7 de enero de 1791 disponía que “todo descubrimiento o nueva invención, en todos los géneros de industria, es propiedad de su autor”; Roubier, P., *Le Droit de la propriété industrielle*, 5a. ed., París, 1952, p. 92. Esta Ley ejerció una gran influencia en la legislación de otros Estados europeos, generalizándose las expresiones de “propiedad industrial” y “propiedad intelectual”. El término “propiedad” se usó, sin embargo, en un sentido más lato del que se venía utilizando, es decir, en un sentido no técnico, prácticamente asimilable a la titularidad de un derecho subjetivo absoluto, como un simple medio para afirmar la existencia de un derecho subjetivo, que permitiera escapar de la idea de monopolio concedido de forma graciosa; A. Bercovitz, “Algunas nociones

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Es más, el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01)⁷¹ establece que:

1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general.

2. Se protege la propiedad intelectual.

Ahora bien, la circunstancia de que la Carta dedique a la propiedad intelectual una expresa disposición normativa debería implicar: 1) la tutela de los derechos sobre bienes inmateriales en su aspecto no patrimonial; 2) una distinta disciplina de la propiedad inmaterial frente a aquella material, pudiéndose sostener que la primera no está sujeta a las mismas restricciones a las que se refiere el párrafo primero del artículo 17.⁷²

9. La licencia de patente en la Ley de la Propiedad Industrial

Nos ocupamos de examinar el contrato de licencia por ser el acto jurídico más frecuente en materia de patentes.

El contrato de licencia de patente es, en principio, un contrato atípico, que desde luego, se gobierna por el principio de libertad de contratación o de pacto (artículo 1796-1798, 1800, CCF). En nuestro sistema jurídico, al igual que en otros países latinoamericanos, dicho compromiso se encuentra regulado escasa y pobremente. Es decir, no contamos con un régimen exhaustivo en materia de actos relativos a las patentes.

preliminares para el estudio del derecho de patentes”, *RDM*, núm. 105-106, p. 1967, pp. 79-142.

⁷¹ Visible en *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 18 de diciembre de 2000.

⁷² Sobre este punto pueden confrontarse las observaciones de Mastroiani, R., “Proprietà intellettuale e costituzioni europee”, *AID*, 2005, pp. 9 y ss.

En México, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en su Título II, capítulo VI establece sólo algunas normas que se refieren a “las licencias y a la transmisión e derechos”. Dichas reglas, como es fácil percatarse, dejan amplios huecos en el régimen aplicable a esos u otros actos relativos a las patentes que habrán de ser colmados por las disposiciones del derecho de los Contratos, el cual halla su regulación en el Código Civil, o se infiere de éste, modificando sus implicaciones según el tipo de acto de que se trate. En tal virtud, por ejemplo, las cesiones de patentes constituyen un tipo de cesión de derechos, al que se aplican las reglas del Código Civil en la materia. Ahora bien, puesto que las licencias constituyen un contrato no reglamentado por el Código Civil, han de aplicársele las normas del régimen general de los contratos y otras relativas a contratos específicos, por vía analógica.⁷³ Amén de que será la voluntad de los contrayentes la que termine puntualizando, las características y condiciones de este importante pacto contractual.

En principio, de acuerdo con nuestra ley (LPI): “la persona física que realice una invención, ...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 (artículo 9o.)”.⁷⁴

Ahora bien, con fundamento en los principios de libertad de contratar y libertad contractual y de lo que establece la LPI, la patente como la solicitud de la patente, son transferibles y podrán ser objeto de licencia, ya que no existen más restricciones respecto de los actos relativos a la patente que las que proceden de las reglas generales del derecho privado (por ejemplo, las relativas al objeto de los contratos), de las normas

⁷³ Cabanellas de las Cuevas, G., *Derecho de las patentes de invención*, t. II, Argentina, Heliasta, 2004, p. 676.

⁷⁴ En el mismo sentido, el artículo 60 del Convenio de la Patente Europea (5 de octubre de 1973) establece que el derecho de la patente corresponde al inventor o a sus derechohabientes. Si dos o más personas han realizado la invención en forma independiente, el derecho a la patente corresponde a quien ha presentado la primera solicitud, siempre que se cumpla con las condiciones de publicación de la solicitud que allí se indican. Regímenes semejantes se utilizan en los países europeos cuya legislación ha servido de inspiración a los países latinoamericanos.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

de derecho económico aplicables a esos actos⁷⁵ y de la naturaleza de la patente.⁷⁶

En efecto, la LPI señala que “los derechos que confiere una *patente* o *registro* o aquellos que deriven de una *solicitud en trámite*, podrán gravarse o transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común” (artículo 62, párrafo 1o., LPI).⁷⁷

De aquí se desprende que ni la LPI ni las reglas del derecho privado impiden la segmentación de la patente mediante actos jurídicos relativos a éstas. La patente, implica, una serie de derechos y obligaciones,⁷⁸ lo cual las convierte en susceptibles de la fragmentación antes referida. También son factibles divisiones derivadas de actos cuyo contenido jurídico y económico está sustancialmente encaminado a producir dicha parcelación. Así acontece con las licencias —que implican generar nuevos titulares del derecho a explotar lícitamente el invento patentado—, de los fideicomisos —que suponen la distinción entre el titular de la

⁷⁵ Concretamente las contenidas en la legislación de defensa de la competencia. El artículo 5 de la Ley Federal de Competencia Económica (DOF, 24 de diciembre de 1992) establece: “No se considerarán monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación de la materia para la protección de sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o mejoras.

Los agentes económicos referidos en los dos párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional”. Las cursivas son añadidas.

MONOPOLIOS, NATURALEZA DE LOS. Para que exista monopolio no es necesario que se trate de concentración o acaparamiento de artículos de consumo necesario, pues puede existir mediante *todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria, comercio o servicios al público*, máxime que de acuerdo con este precepto del artículo 28 constitucional, existe la fracción I del artículo 253 del Código Penal, que sanciona los actos con las tendencias mencionadas. Registro 386340, tesis aislada, *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, Sala Auxiliar, t. CVIII; p. 1655. Cursivas ajenas al texto. Cfr. artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, entre otros.

⁷⁶ *Idem*.

⁷⁷ Cursivas añadidas.

⁷⁸ Gómez Segade, “La patente como objeto...”, *op. cit.*, pp. 235 y 236.

propiedad fiduciaria del bien y el fideicomisario—, de las prendas —que presumen un titular del derecho de propiedad sobre el bien prendado y un acreedor con un derecho especial de garantía sobre dicho bien—, del usufructo —con su diferenciación entre el nudo propietario y el usufructuario—, etcétera.⁷⁹

El legislador mexicano todavía quiso ser más específico al establecer que “el titular de la patente o registro podrá conceder mediante convenio licencia para su explotación” (artículo 63, párrafo 1o., LPI).⁸⁰

Ahora bien, la licencia o “transmisión limitada” de un derecho es básicamente un contrato que se establece entre el propietario de los derechos de una patente, o derechos de autor y el usuario o los usuarios, para el correcto uso del bien en cuestión, en cuanto a habilitación, limitaciones y restricciones de uso.

En otras palabras, la licencia surge cuando de común acuerdo, el titular de la patente (licenciante) conviene con un tercero (licenciatarío), con base en una serie de cláusulas, otorgarle parcial o totalmente los derechos sobre sus invenciones (artículo 62, párrafo 1o., LPI), o los derechos de explotación de éstas (artículo 63, párrafo 1o., LPI), inscribiendo el contrato de licencia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (sección de patentes) mediante una sencilla solicitud (artículo 64, LPI).⁸¹

10. Mercantilidad del contrato

En el derecho privado mexicano no se regula expresamente el licenciamiento de bienes. El Código de Comercio mexicano no proporciona un concepto de acto de comercio porque esa no es su tarea, pero sí enlista los actos de comercio en el artículo 75.

⁷⁹ Cabanellas, *op. cit.*, p. 677.

⁸⁰ El artículo 75 de la Ley española de Patentes (Ley 11/1986, del 20 de marzo) indica: 1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de *licencias en su totalidad o en alguna de las facultades* que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las cursivas son añadidas.

⁸¹ Véase sobre el tema: Viñamata Pasckes, C., *La propiedad intelectual*, México, Trillas, 1998, pp. 153 y ss.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Dicha enumeración es meramente descriptiva o ejemplificativa, por más que sean categóricos los criterios sobre cuya base un acto puede ser declarado comercial.⁸²

Ahora bien, en la doctrina de los actos de comercio encontramos una nomenclatura que los cataloga en actos de comercio absolutos y actos de comercio relativos (o de mercantilidad condicionada).⁸³ Absolutos, porque siempre y necesariamente están regidos por el derecho mercantil.⁸⁴ Una subdivisión de éstos comprende a los actos de comercio absolutos por el *objeto*,⁸⁵ debido a que la comercialidad de dichos actos dimana del objeto sobre el que recae la voluntad de las partes, de ahí que en este catálogo estén incluidas las negociaciones sobre cosas *mercantiles*,⁸⁶ por ejemplo, títulosvalor, buques, empresas, *patentes*, marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos de mercancías o del establecimiento, etcétera. En efecto, enseña Rocco que pueden ser objeto de relaciones jurídicas *mercantiles* todas las cosas corporales e *incorporales*, como la razón social, el lema, la marca, la *patente*.⁸⁷

⁸² Ascarelli, T., *Derecho mercantil*, México, Porrúa, 1940, capítulo II, núm. 2.

⁸³ Arcangeli, Ageo (*Los actos de comercio y la noción jurídica de comercio*, trad. esp. de Roberto L. Mantilla Molina, México, JUS, 1942, capítulo II) es quien proporciona dicha clasificación. Se denominan absolutos en virtud de que “son siempre y constantemente actos de comercio, sea quien fuere el que los ejecute y sean cuales fueren las modalidades de su ejecución”; Ascarelli, *ibidem*, núm. 3.

⁸⁴ Sobre el tema: Mantilla Molina, *Derecho mercantil*, 18a. ed., México, Porrúa, 1979, pp. 55 y ss.; Barrera Graf, Jorge, *Instituciones de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1989, capítulo V; del mismo autor, *Tratado de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1957, p. 251.

⁸⁵ Góngora Pimentel, G., voz “Actos de comercio”, *Diccionario jurídico mexicano*, México, 1982, t. I.

⁸⁶ Daniel Quiroz (“La cosa mercantil y el acto comercial”, *Revista General de Derecho y Jurisprudencia*, México, año I, núm. 3, julio-septiembre de 1930, pp. 441 y ss.) señala que la cosa mercantil implica un orden de cosas jurídicas destinadas *constantemente* a realizar fines comerciales, en contraposición a aquellas mercantiles, cuyo destino (dedicación) es meramente transitorio. Peculiaridad *medular* de la cosa mercantil por naturaleza es la *perpetuidad* en la realización de fines comerciales. Esa continua dirección de la cosa se la proyecta el ser humano que como sujeto, determina la calificación del objeto (subjetivamente representa la intención del sujeto y objetivamente, el resultado que debe obtenerse con el objeto). El énfasis es nuestro.

⁸⁷ Rocco, A., *Principios de derecho mercantil*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1966, p. 246, no incluyó a la patente en su enumeración. Este autor expresa, además, que pertenecen a las cosas *incorporales* ...las que tienen valor puramente intelectual,

Bajo esta categoría hallamos, pues, a las patentes, y por ende, el contrato que autorice su uso tendrá que considerarse regido por la legislación mercantil. En este sentido la Suprema Corte de Justicia de México ha establecido que *la materia de la contratación* y no sólo la calidad de los contratantes, es lo que *define* los actos de comercio.⁸⁸

La comercialidad de dichos actos —afirma Ascarelli— halla su explicación en razones verídicas, tratándose de institutos que se han desarrollado históricamente con relación a la actividad mercantil, y que encuentran por ello en el derecho comercial su propia disciplina.⁸⁹ En este sentido, es pertinente mencionar que el Código de Comercio mexicano de 1884 reglamentaba la propiedad mercantil y dentro de ésta la propiedad industrial y por consecuencia, las *patentes* (artículo 1403-1417).

Por otro lado, hemos de añadir que el legislador mexicano ha considerado como actos de comercio los actos que con motivo de su actividad realizan las empresas y que la doctrina denomina actos en serie o en *masa*, es decir, aquellos que están conectados con la organización y explotación de las empresas, que se suceden iguales, en continuidad y que constituyen la conducta, el quehacer dentro de la negociación o empresa de su titular (empresario) y de su personal. La fuente de dicho

esto es, que existen sólo como conceptos, como criterios abstractos: así por ejemplo las enseñas distintivos considerados, no en su manifestación concreta, sino abstractamente. Así que los *bienes*, de acuerdo a su propia naturaleza se clasifican en *corpóreos*, esto es, aquellas cosas que por su composición, es posible apreciarlos mediante los sentidos y que hacen referencia a cosas susceptibles de ser apropiadas; *incorpóreos*, es decir, aquellos que no tienen materialización real y que sólo se perciben a través del trabajo de la inteligencia individualizándolos en virtud de una abstracción de la mente. Ello significa que se perciben intelectualmente, por lo tanto, se refiere a derechos. Se les llama también bienes *inmateriales*. En este sentido, Zavala Rodríguez, C. J., *Código de Comercio comentado*, Buenos Aires, 1972, t. I, p. 40. Bertone, L. E. y Cabanellas, G. (*Derecho de marcas*, 2a. ed., Buenos Aires, Heliasta, 2003, t. II, p. 489) indican que cuando la licencia de [patente] se realiza con *animus donandi*, excepcionalmente no será mercantil, ya que una licencia gratuita por ese solo hecho no sería mercantil, si forma parte de una relación más amplia entre las partes, y se la destina para las actividades comerciales del licenciatario.

⁸⁸ La ejecutoria está visible en el *Semanario Judicial de la Federación, Informe de 1987*, Tercera Parte, Tribunales Colegiados, pp. 719 y 720: A. D. 575/87. Rocío Morales de Barrera y Coags. 29 de septiembre de 1987.

⁸⁹ *Loc. cit.*

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

catálogo son trece fracciones (V-XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XX *in fine* y XXII) del artículo 75 del Código de Comercio, pues ellas se refieren directa o indirectamente a la empresa, y en algunas de ellas se abarcan diversas clases de negociaciones (fracciones V, VI, VII, IX, X).⁹⁰ En tal virtud, hemos de tener presente: que las patentes son, en ocasiones, uno de los activos más importantes y por ende, más rentables de ciertas empresas y, como tal, objeto de relaciones jurídicas por parte de aquéllas; un ejemplo de ello es el contrato de *licencia de uso de patente*. En dichas empresas lo que más valor económico tiene son las patentes y lo que ellas representan, y no sus instalaciones. Por tanto, las fracciones aludidas de este precepto son un cimiento más en el que se fundamenta la mercantilidad del contrato que nos ocupa.

Al respecto, muy claramente se señala por la doctrina que la fundamentación tradicional de comercialidad del contrato de licencia dimana de su carácter interprofesional (en ellos participa al menos una empresa: una o ambas partes contratantes son una empresa) y del contenido de sus prestaciones que permite considerar que los contratos celebrados son utilizados como instrumento para la exteriorización y realización de la actividad empresarial. Independientemente de dicha consideración, ha de valorarse, además, que las instituciones y figuras que integran el derecho industrial únicamente devienen significativas al ubicarse en la estructura empresarial cuya operatividad se inserta a su vez en el juego de la economía de mercado, esto es, en el contorno empresarial, hontanar del derecho mercantil.⁹¹ Por tanto, si por derecho mercantil se entiende el derecho del tráfico económico-profesional que hoy es intercambio empresarial,⁹² el tratamiento de dichas instituciones y figuras jurídicas deviene sustancial e intrínsecamente jurídico-mercantil.⁹³

⁹⁰ Barrera Graf, *op. cit.*, p. 74.

⁹¹ Al respecto, véase Girón Tena, *Apuntes de derecho mercantil. La empresa*, Madrid, 1985, p. 127.

⁹² Girón Tena, "El concepto de derecho mercantil", *ADC*, 1954, pp. 695 y ss.

⁹³ Garrigues, Joaquín, "La propiedad industrial y la empresa", *ADI*, 4, 1977, pp. 13 y ss., especialmente la p. 18, en donde comenta la *vinculación institucional* entre propiedad industrial y empresa. Sobre la mercantilidad de los actos de empresa véase *Semanario Judicial de la Federación (SJF)*, Quinta Época, t. XL, p. 1258. Debido a que las funciones de las licencias de patentes estarán normalmente destinadas a incorporar

11. Caracterización del contrato de licencia de patente

A. Típico

Si bien el contrato de licencia de patente tiene una disciplina normativa en la LPI, sin embargo, ésta es insuficiente e incompleta, pues el contenido normativo se refiere poco o nada a sus características, contenido obligacional, efectos que el contrato produce entre las partes, cumplimiento e incumplimiento, extinción y normas supletorias de la voluntad de los contratantes.⁹⁴ Esto es, no brinda las herramientas requeridas que lleven a complementar su régimen jurídico.

B. Nominado

Está claro que este contrato recibe una denominación propia en la legislación nacional e internacional respectiva v. gr. los artículos 63, 65, etcétera, de la LPI, y el artículo 1709.9 del TLCAN.

C. Bilateralidad

Este tipo de contratos normalmente son bilaterales, es decir, cuando una y otra parte se obligan (artículo 1836 del Código Civil Federal —CCF—), pero ello no impide que devenguen unilaterales si la licencia es gratuita y no conlleva obligaciones directas para el licenciatarario (artículo 1835, CCF). Recordemos que la bilateralidad se refiere no a la pluralidad de

cierta tecnología a una actividad empresarial, quedan por ello incluidas en el inciso cinco del artículo 8o. del Código de Comercio argentino, conforme a la interpretación extensiva del mismo predominante en la actualidad; Zavala Rodríguez, C. J., *Código de Comercio comentado*, Buenos Aires, 1972, t. I, p. 40; Satanowsky, M., *Tratado de derecho comercial*, Buenos Aires, TEA, 1957, t. III, p. 19.

⁹⁴ En este sentido, Arce Gargollo, Javier, *Contratos mercantiles atípicos*, 4a. ed., México, Porrúa, 1997, p. 111. Los contratos *atípicos* —como concepto negativo de los típicos— son aquéllos cuyo contenido no tiene regulación o disciplina en la legislación (Messineo, F., *Il contratto in genere*, Milán, Giuffrè, 1973, t. I, p. 690) respecto a la relación de derecho privado entre los particulares que contratan.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

voluntades componentes del contrato, sino a la pluralidad de efectos obligatorios que emergen del mismo.⁹⁵

D. *Sinalagmático*

En tanto las obligaciones de cada una de las partes del contrato son correlativas entre sí, es decir, la causa de la prestación del licenciante es la contraprestación del licenciario y viceversa.⁹⁶ En otras palabras, este contrato es tal porque las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen entre sí una interdependencia recíproca, de tal manera que si una de las obligaciones (por ejemplo, por imposibilidad del objeto) no nace al celebrarse el contrato *ex tunc*, tampoco surge la obligación a cargo de la otra parte. Además, dicha interdependencia se requiere no sólo en el momento de perfeccionarse el contrato *ex tunc*, sino que ha de permanecer hasta la ejecución del mismo.⁹⁷ Esto se corrobora si tenemos presente otra de las características complementaria a ésta: *el intuitu personae*.

E. *Consensual*

Ya que no se requiere determinada formalidad para la validez (artículo 1832 del CCF) de este contrato ni se exige la entrega de la cosa para su perfeccionamiento,⁹⁸ basta la concurrencia del consentimiento de

⁹⁵ Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, Padua, Francesco Montuoro Ed., 1946, § 290.

⁹⁶ Al respecto, Roncero Sánchez, Antonio, *El contrato de licencia de marca*, Madrid, Civitas, 1999, p. 100; Mediano, Giovanna, *Le contrat de licence: Problèmes juridiques soulevés para certaines clauses du contrat de licence*, Ginebra, 1979, p. 35.

⁹⁷ Trabucchi denomina a la primera interdependencia *vínculo sinalagmático genético* y a la segunda *vínculo sinalagmático funcional*. Sinalagma, dice este autor, es el vínculo recíproco que existe entre prestación y contraprestación en algunos contratos.

⁹⁸ La solución es distinta en otros regímenes como el francés que requieren que el contrato sea formulado por escrito para que tenga validez; *cfr.* el fallo del Tribunal de Gran Instancia de París, 31 de octubre de 1972 en *Propriété Industrielle. Bulletin Documentaire*, t. 1973-III, p. 135. Sobre la libertad de forma congruente con la naturaleza de las transacciones comerciales véase *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, t. CXXXI, p. 760.

ambas partes. De ahí que las obligaciones nacientes del mismo tienen plena vigencia como efecto de la propia aquiescencia de los contratantes. Sin embargo, la ley establece la formalidad de la inscripción en el registro de patentes administrado por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) que obviamente requiere la presentación de la solicitud por escrito ante dicha autoridad (artículo 63, párrafo 1o. relacionado con el artículo 62, párrafo 1o. de la LPI, 64, y los artículos 5, 10-12 del Reglamento a la LPI) para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, lo cual no afecta ni a la existencia ni a la validez del contrato. Ello significa que en una interpretación *contrario sensu*, esto es, el contrato de licencia no registrado, sólo producirá efectos entre las partes que han realizado dicho pacto.⁹⁹

F. Principal

Ello quiere decir que el contrato de licencia existe por sí mismo, que no depende de otro contrato ni de una obligación preexistente, sino que tiene autonomía jurídica propia y fin privativo independiente de los demás. Sin embargo, en ocasiones la licencia deviene un contrato *accesorio* cuando el derecho de propiedad industrial también se transfiere como complementario de un contrato, de *engineering*, de la locación de obra llave en mano, o de los contratos de distribución exclusiva con autorización del uso de la patente (franquicia). Además, este derecho también puede transmitirse como una aportación para la constitución de una sociedad o para la celebración de un contrato asociativo, etcétera.

⁹⁹ Por ejemplo, si el otorgante de la licencia intentara reclamar al licenciario el impago de las regalías pactadas, éste no podría excepcionarse alegando la no inscripción del contrato. Así, Jalife Daher, M., *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, McGraw-Hill Interamericana Eds., 1998, p. 276. En este sentido, estimo aplicable —*mutatis mutandi*— el criterio de la Suprema Corte de Justicia que establece que “los documentos que, conforme al Código Mercantil [LPI inclusive], deben registrarse y no se registren, sólo producirán efecto entre los que los otorguen, pero no podrán producir perjuicio a tercero”; *cfr. Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, t. XVI, p. 266. Las cursivas nuestras.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

G. *Mercantil*

Dada la importancia de este aspecto, ya arriba hemos explicado un apartado específico sobre la cuestión. Sin embargo, nos parece pertinente añadir otro criterio —*la interposición en el cambio*— que también determina la mercantilidad del contrato de licencia. Éste es el acto de comercio típico e históricamente fundamental —exclama categórico Ascarelli—. ¹⁰⁰

Efectivamente, la doctrina y la jurisprudencia han integrado sucesivamente la enumeración que consigna el Código de Comercio en el artículo 75, ya que éste considera *acto de comercio* todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados *con propósito de especulación comercial* de bienes muebles o mercaderías (fracción I). Ya dijimos arriba que la patente es una cosa mercantil incorpórea y por ende, la negociación que recaiga sobre la misma con fines de explotación en el mercado, obviamente es un acto mercantil. ¹⁰¹

¹⁰⁰ *Op. cit.*, capítulo II, núm. 4.

¹⁰¹ ACTO DE COMERCIO, NATURALEZA DEL. LA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN Y NO SÓLO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE LA DEFINE. El acto mercantil puede depender de la calidad de las personas que en él intervienen, del *fin* o motivo perseguido o del objeto sobre el que recae el acto. Si en la especie uno de los celebrantes del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria lo fue una institución bancaria, cuyas operaciones persiguen un *fin de especulación comercial*, y si la fracción XIV del artículo 75 del Código de Comercio da a las operaciones de bancos la naturaleza de actos de comercio, tales circunstancias restan toda significación al hecho cierto de que una de las partes celebrantes no tenga la calidad de comerciante ni de banco o banquero, pues basta la calidad de su contraparte para que su relación jurídica se repunte como *acto de comercio*. Tribunal Colegiado del Decimo Sexto Circuito. Cursivas no incluidas.

Amparo directo 575/87. Rocío Morales de Barrera y Coags. 29 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretario: Sergio Pallares y Lara. *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, t. 217-228, Sexta Parte, p. 23.

Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el rubro "ACTOS DE COMERCIO. LA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN Y NO SÓLO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE DEFINE LOS". La jurisprudencia y la doctrina (Zavala Rodríguez, C. J., *Código de Comercio comentado*, Buenos Aires, Depalma, 1972, t. I, p. 40) han extendido el significado de este criterio, englobando no solamente a las cosas propiamente dichas, sino a los bienes y derechos incorporales. En efecto, los derechos que adquiere el licenciataria por la adquisición de la licencia son incorporados normalmente por éste al proceso productivo, dándoles así un destino comercial; tales derechos permitirán al licenciataria colocar en el mercado bienes y servicios amparado por la patente, objeto de la licencia (Bertone y Cabanellas, *op. cit.*, p. 488; así también Satanowsky, M., *Tratado de derecho comercial*, Buenos Aires, TEA, 1957, t. III, p. 19). El inciso 1o. del artículo 8 del Código de Comercio argentino expresamente establece que: "toda adquisición a título oneroso de una cosa

Corroborar este criterio la opinión autorizada de Mantilla Molina¹⁰² al expresar que tratándose de bienes muebles es indiferente el negocio por el cual se adquieren, si se verifica con dicha *finalidad*. Poco influye, pues, el objeto en la calificación de comercialidad manifestada en la fracción primera de dicho precepto: basta que sea un bien mueble. También las personas devienen ajenas para la mercantilidad del acto; quienesquiera que lo realicen será mercantil, si la adquisición implica la *finalidad* ya señalada: ceder la cosa, o su *uso*, obteniendo un *lucro*.

H. Oneroso

De acuerdo con la doctrina clásica la concreción de esta característica requiere que cada uno de los contratantes prometa algo, o de algo a cambio de otra promesa o de otra cosa que recibe. Es decir, que exista una reciprocidad en cuanto a los provechos, en cuanto a las ventajas, y también en cuanto a las cargas o gravámenes (artículo 1837, Código Civil Federal).¹⁰³ En pocas palabras, intercambio de prestaciones. En tal virtud, la obligación principal del licenciante consiste en otorgar al licenciataria la autorización para el uso de la patente, a cambio de que el licenciataria pague una cantidad determinada como retribución del derecho de uso de la patente (regalías).

I. Conmutativo

Dentro de la categoría de los contratos onerosos se suele incluir la distinción entre contratos aleatorios y conmutativos. La licencia es un contrato conmutativo debido a que las prestaciones de las partes que-

mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor”.

¹⁰² *Derecho mercantil*, 18a. ed., México, Porrúa, 1979, núm. 79. En el mismo sentido, Barrera Graf, *op. cit.*, capítulo V, núm. 9.3.

¹⁰³ Planiol y Ripert, *Tratado práctico de derecho civil francés*, trad. Mario Cruz, México, Ed. facsimilar, Acrópolis, 1998, t. II, p. 50. Según Ripert y Boulanger (*Tratado de derecho civil*, Buenos Aires, La Ley, 1988, vol. I, t. IV, p. 62) el contrato es a título oneroso cuando cada una de las partes recibe algo de la otra, ya sea bajo la forma de dación inmediata o bajo la forma de una promesa para el futuro.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

dan, en general, determinadas desde un principio. Desde luego que podrán existir elementos de estos contratos que impliquen aleatoriedad, particularmente cuando las regalías pagaderas al licenciante lo sean con base en las ventas que se realicen amparadas en la licencia; entonces, la remuneración estará supeditada a un hecho incierto, como es la rentabilidad comercial de la patente. Sin embargo, la prestación primordial de estos pactos, que es la autorización a utilizar una determinada invención, no es cautiva de la aleatoriedad, excepto que se la haya convenido expresamente.¹⁰⁴

Conviene hacer una precisión: la ausencia de remuneración como contraprestación por el uso de la patente licenciada por parte del licenciario no basta para calificar de gratuito al contrato, ya que el licenciante puede perseguir otros beneficios que se satisfagan mediante el cumplimiento de obligaciones distintas a las de pagar el precio, en tal supuesto la prestación del licenciante no respondería a una pura liberalidad.¹⁰⁵

J. De cambio o de colaboración entre las partes

Ciertamente, este contrato al originar una relación duradera entre los contratantes genera el aspecto de cooperación. En efecto, bajo la perspectiva finalista, los contratos de licencia de invención pueden ser contratos de cambio o contratos de colaboración, excepto los casos de licencias otorgadas con *animus donandi*.

En el primer supuesto, el licenciante concede al licenciario, algunos derechos a cambio de una suma o prestación determinada. En la segunda hipótesis, el contrato se ejecuta dentro de un marco de

¹⁰⁴ Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes...*, *op. cit.*, p. 751. Con más detalle, al respecto, véase Martín Aresti, P., *La licencia contractual de patente*, Pamplona, 1997, pp. 128-130.

¹⁰⁵ He aquí el ejemplo: cuando el licenciante busca a través de la conclusión del contrato de licencia, satisfacer el cumplimiento de la obligación de uso que la ley impone al titular del derecho de patente; en dicha hipótesis, la obligación de uso impuesta al licenciario funcionaría como contraprestación de la obligación de concesión de la licencia o autorización que asume el licenciante, se concretaría por ende, el intercambio de prestaciones y en consecuencia el contrato habría de considerarse oneroso, *cfr.* Roncero, *op. cit.*, p. 103.

colaboración entre distintas negociaciones comerciales, las cuales intentan obtener mediante la licencia un mejor desenvolvimiento de sus actividades. La segunda modalidad es muy frecuente en la práctica, ya que los titulares de las patentes no suelen estar dispuestos a conferir licencias a terceros, sino en el contorno de relaciones más amplias con los mismos, y sin haber creado un haz de vínculos que les permitan obtener ciertas ventajas además de las regalías pactadas, v. gr. el empleo de la red de comercialización del licenciatario. El ejemplo clásico de esta segunda variante es el de las licencias resultantes de acuerdos de investigación conjunta.¹⁰⁶

K. De cumplimiento continuado

La autorización a explotar una patente deviene la prestación esencial del contrato, la cual requiere cumplirse continuadamente a lo largo de la vida del contrato.¹⁰⁷

12. Modalidades del contrato de licencia de patente¹⁰⁸

El contrato que ahora examinamos admite clasificación con base en diferentes criterios:

a) *Licencias simples*. Comprende aquellos contratos en los que el licenciante se concreta a conceder la explotación de una invención, conservando la posibilidad de que él mismo y simultáneamente explote su invento. Ello significa que en las licencias no exclusivas el licenciante puede libremente otorgar otras licencias. Si nada se acuerda al respecto, tiene lugar la *presunción* de que la licencia no es exclusiva (artículo 67, LPI).¹⁰⁹

¹⁰⁶ Cabanellas, *Derecho de las patentes...*, op. cit., p. 751.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 752.

¹⁰⁸ La información encontrada en Cabanellas nos fue útil para desarrollar este apartado, op. cit., pp. 752 y ss.; además, Lefebvre, F., *Contratos mercantiles 2006=2007*, Eds. Francis Lefebvre, 2006, p. 258.

¹⁰⁹ Un ejemplo de licencia no exclusiva, en el sector farmacéutico es el *comarketing*.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

b) *Licencias exclusivas*. Incluye aquellos contratos en los que el licenciante al otorgar la explotación de su invento, se compromete a no entregar concesiones similares a favor de otros licenciarios. La licencia exclusiva tiene que pactarse expresamente o inferirse claramente de los términos del contrato.

Ahora bien, este tipo de licencias se puede subdividir en dos vertientes, según que el licenciante contraiga o no, el compromiso de renunciar a explotar el invento por sí mismo.

No hay que olvidar que lo sustancial de la licencia es la autorización a explotar una cierta invención, por vía de la abstención de ejercer acciones con que cuenta el titular de la patente respectiva. De ahí que la exclusividad de una licencia o en otras palabras, para que el licenciante se vea privado del derecho a explotar el invento, se requieren disposiciones de las que emanen expresamente dichos efectos, no bastando únicamente el otorgamiento de la licencia para deducirlos.¹¹⁰

c) *Licencias onerosas*. Cuando se pactan pagos realizados por el licenciario al licenciante como contraprestación del uso de la licencia. En algunas ocasiones, la onerosidad de las licencias no brota del contrato mismo, sino que se desprende del contexto global de las relaciones entre licenciante y licenciario; por ejemplo, cuando el motivo por el que se otorga la licencia es debido a que el licenciario está de acuerdo en proporcionar determinados insumos al licenciante, los cuales se fabricarán en virtud de la licencia concedida.

d) *Licencias gratuitas*. Toda vez que el licenciante otorga el derecho a explotar la invención sin que existan obligaciones correlativas a cargo del licenciario.

e) *Licencias totales*. Cuando la licencia concedida por el titular de la patente se otorga respecto a la totalidad de los derechos con que aquél cuente en relación con el invento objeto del contrato. En principio se pre-

Ello acontece cuando el titular de un producto farmacéutico original fabrica para otro titular, con el fin de que este nuevo titular (*comarkeete* en la terminología anglosajona) cree una nueva red de distribución para el producto. De esta manera, se alcanza con un impacto diversificado al mercado y se aprovechan dos redes distintas de comercialización. Estos contratos normalmente prevén cláusulas de retrocesión de la autorización de comercialización, una vez extinguida la relación contractual.

¹¹⁰ *Ibidem*, p. 753.

sume que la licencia es total (para todas las aplicaciones de la patente), para todo el territorio nacional y por toda la duración de la patente.

f) *Licencias limitadas o parciales*. Si la licencia convenida implica ciertas restricciones; por ejemplo:

- i. *Restricciones territoriales*, en virtud de las cuales el licenciatario sólo puede realizar la explotación del invento dentro de un espacio de la demarcación convenida.
- ii. *Restricciones temporales*, las cuales permiten explotar la licencia en el tiempo contratado, inferior a la duración de la patente objeto de licencia.
- iii. *Restricciones personales*, las cuales acotan la explotación de la licencia a las relaciones con ciertos grupos de personas, como en los casos en que únicamente es factible vender el producto patentado a cierto tipo de consumidores.
- iv. *Restricciones en materia de campo de explotación (field of use restriction)*, que sólo permiten utilizar el invento respecto de cierto tipo de explotación, como en las hipótesis en que únicamente se autoriza la fabricación de un producto patentado si éste rebasa cierto peso, tamaño o capacidad.

g) *Licencias voluntarias y licencias obligatorias*. Existen las primeras cuando resultan de un acto contractual otorgado libremente por el titular de una patente (artículo 70. 2, LPI). Son obligatorias cuando las impone la autoridad estatal, que establece coactivamente a favor de un licenciatario la posibilidad jurídica de explotar la patente (artículos 70.1 y ss., LPI). La doctrina la concibe como la licencia decidida por la autoridad competente que otorga un tercero, bajo condiciones determinadas, el derecho a explotar la invención patentada.¹¹¹ No constituyen, pues, actos contractuales, sino actos imperativos de la autoridad administrativa competente.

h) *Las licencias obligatorias* pueden ser utilizadas, en teoría, con fines de debilitamiento de posiciones anticompetitivas, cuando tales posiciones se instrumentan mediante el control de ciertas patentes.

¹¹¹ Mathély, P., *Le droit français des brevets d'invention*, París, Ed. Journal des Notaires et Avocats, 1974, p. 428.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

i) *Licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación*. Cuando transcurridos los plazos que la ley establece (tres años posteriores a la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde) sin que se haya iniciado la explotación, y ni siquiera se hayan realizado preparativos efectivos encaminados a explotar la invención, cualquier persona —dice la LPI— podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas (artículo 70, párrafo 1o., LPI).

j) *Licencia obligatoria de utilidad pública o interés público*. Aquellas que por declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicada en el *DOF* y con base en causas de emergencia, salud pública, grave perjuicio al desarrollo tecnológico o económico del país, o de seguridad nacional, determina aquél la explotación de patentes mediante dicha figura, ya que de no utilizar esta modalidad se impediría, entorpecería o encarecería la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la producción. Este tipo de licencias no podrán transferirse ni gozarán de exclusividad (artículo 77, LPI).¹¹²

k) *Licencia obligatoria por dependencia de patentes* (artículo 31.1 de los ADPIC). Es aquélla en la que el titular de una patente posterior (*segunda patente*) no puede fabricar el objeto de la misma porque la explotación supone infringir los derechos obtenidos por una patente con prioridad anterior (*primera patente*) (por ejemplo, patente de procedimiento posterior a una patente de producto anterior). De ahí que se estipule que, cuando no sea factible la explotación del invento protegido por una determinada patente *sin menoscabo de los derechos* conferidos por una patente anterior, el titular de la patente posterior puede exigir la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente anterior, siempre que su invención sirva a fines industriales distintos o represente un progreso técnico notable en relación con el objeto de la primera patente. Dicha licencia no puede otorgarse desvinculadamente de la patente dependiente.¹¹³

¹¹² “Resulta extraordinariamente difícil la obtención de este tipo de licencia, que está pensada para casos *excepcionales* y, sobre todo, relativos a la defensa nacional”; Lefebvre, *op. cit.* Esta clase de licencia está regulada en la ley española de patentes (artículo 90).

¹¹³ Lefebvre, *op. cit.* Este tipo de licencia está regulada en la ley española de patentes (artículos 86 y 89).

l) *Licencia de locación (site-license)*. Es aquella cuyo objetivo es desarrollar una determinada tecnología en un lugar preciso, por ejemplo, si se autoriza a utilizar un procedimiento solamente en una instalación industrial y no en todas las del licenciatarario.

m) *Omnibus licence*. Cuando una licencia genérica está fundamentada en una transmisión de derechos sobre patentes muy generales o, incluso, sobre conocimientos no patentables (licencia de *know-how*).

n) *Licencias sobre productos*. Es aquella en la que el titular de la patente otorga al licenciatarario el derecho para fabricar, vender, usar, importar o almacenar el *producto* que se ha obtenido al desarrollar la patente.¹¹⁴

ñ) *Licencias sobre procedimientos*. Es aquella mediante la cual el titular de la patente concede al licenciatarario el derecho de emplear o ejercitar *todos los actos necesarios* para obtener un determinado producto.¹¹⁵

13. Naturaleza jurídica del contrato de licencia de patente

El contrato de licencia de uso de patente al ser una modalidad del contrato de licencia participa de la misma naturaleza jurídica que éste. Es de explorado derecho que el examen de la naturaleza jurídica de un contrato deviene un esfuerzo encaminado a descubrir su régimen jurídico, asunto que es primordial con respecto a los contratos atípicos en tanto que ajenos a una disciplina legislativa, pero que también adquiere particular importancia en relación con contratos típicos respecto de los que el régimen jurídico previsto es claramente deficiente y no brinda un esquema normativo completo del negocio que permita solucionar la problemática que el mismo sugiere.¹¹⁶

¹¹⁴ El artículo 66 del Código italiano de la Propiedad Industrial que la patente confiere a su titular los siguientes derechos exclusivos: a) si el objeto de la patente es un *producto*, el derecho de prohibir a terceros, salvo consentimiento del titular, de producir, usar, comercializar, vender o importar con dichos fines el producto en cuestión.

¹¹⁵ b) si el objeto de la patente es un *procedimiento*, el derecho de prohibir a terceros, salvo consentimiento del titular, de aplicar el procedimiento, así como de usar, comercializar, vender o importar para tales fines el producto directamente obtenido con el procedimiento en cuestión. Véase también el artículo 50 de la ley española de patentes.

¹¹⁶ Roncero Sánchez, *op. cit.*, p. 117.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Este contrato en general es atípico; pero gran parte de las modalidades de dicho negocio en función de su objeto, esto es, aquellas que tienen por objeto bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, son hoy en día contratos típicos o, al menos, *parcialmente* típicos. Sin embargo, se mantienen algunas particularidades atípicas del contrato de licencia debido a la peculiaridad de su objeto (por ejemplo, el contrato de licencia de *know-how*).¹¹⁷ Ahora bien, las diferencias entre derechos sobre creaciones industriales, derechos sobre signos distintivos y *know-how* confieren singularidades sustantivas a las diferentes modalidades del contrato de licencia que, sin embargo, son insuficientes para fundamentar una diferente naturaleza del contrato en cada caso. Por otro lado, no hay duda que —en el caso de México— la implementación legislativa prevista para las modalidades típicas del contrato de licencia es, en general, escasa y fragmentaria y no proporciona herramientas que permitan completar su régimen jurídico en todo aquello no programado por la voluntad de los contratantes.¹¹⁸

En relación con este aspecto la doctrina es un abanico de posibilidades, pues, las opiniones oscilan desde la subsunción o asimilación con otro contrato atípico hasta la consideración de que no es pertinente optar por una apreciación genérica sino que requiere examinar cada caso en particular, debido, precisamente a la heterogeneidad de su contenido en la práctica.¹¹⁹

En la actualidad prevalece considerarlo como un contrato *sui generis*, con singularidad propia y naturaleza distinta a los demás, aun cuando se reconozca que pueda presentar rasgos de tipos contractuales distintos cuyo régimen resultaría aplicable analógicamente en función de la configuración del contrato en el caso concreto.¹²⁰

¹¹⁷ Es más, en algunas legislaciones, este contrato es también *innominado*; al respecto, consúltese Massaguer, J., *El contrato de licencia de know-how*, Barcelona, 1989, pp. 79 y ss.

¹¹⁸ Roncero Sánchez, *op. cit.*

¹¹⁹ Fernández Novoa, C. y Gómez Segade, J. A., *La modernización del derecho español de patentes*, Madrid, 1984, pp. 262 y 263.

¹²⁰ Roncero Sánchez, *op. cit.*, p. 119.

Las sugerencias de subsumir el contrato de licencia en una figura contractual concreta no han sido exitosas. La doctrina y la jurisprudencia contienen pretensiones de fusionarlo en el arrendamiento de cosas (artículos 2398 y 2459, CCF) o, al menos, de asimilarlo a éste.¹²¹ Si bien, no podemos negar cierta proximidad entre el contrato de arrendamiento y el contrato de licencia,¹²² la diversidad que existe entre ambas figuras es más sustantiva que análoga.¹²³ Además, el objeto del contrato de licencia (un bien inmaterial jurídicamente protegido) otorga a dicho contrato una configuración especial que lo disocia nítidamente del contrato de arrendamiento;¹²⁴ el aspecto de colaboración

¹²¹ En la doctrina y jurisprudencia de Bélgica y de Francia ésta es la orientación pre-
valeciente: Roubier, P., *Le droit de la propriété industrielle*, París, 1952, II, pp. 264
y 265, y 285 y 286; Mathély, P., *Le droit français des signes distinctifs*, París, 1984,
p. 365; Joliet, R., "Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français",
Revue Trimestrielle de Droit Européen, pp. 173-175. Sepúlveda (*El sistema mexicano
de propiedad industrial...*, 2a. ed., México, Porrúa, 1981, p. 4) siguiendo la doctrina
francesa (Roubier, P., *Traité de la Propriété Industrielle*, París, 1954, t. II, p. 285 y
Pouillet, Eugene, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 6a. ed., París,
1915, núm. 284 bis) señala que sería un arrendamiento *sui generis*, que guarda
diferencias con esa figura familiar en cuanto que el bien no es tenido *in patiendo* sino
in faciendo, y por ello los autores aceptan la similitud, pues el dueño no renuncia al
derecho que le concede la patente, sino sólo al derecho de perseguir a quien la use sin
su consentimiento.

¹²² Primordialmente, en ambos supuestos se trata de permitir el uso de un objeto (una
cosa corpórea o un bien inmaterial) a cambio de un precio (en el caso más frecuente de
contrato de licencia remunerado).

¹²³ Ascarelli, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, trad. Verdura
Tuels, E. y Suárez-Llanos, L., Barcelona, 1970, pp. 350 y 351. Actualmente en la
doctrina alemana y suiza predomina la tesis que considera al contrato de licencia como
contrato *sui generis* (por tanto, no asimilable a figura alguna contractual típica) si bien
se propone la aplicación analógica de las normas previstas para el *Pachtvertrag* (alquiler)
(que son las previstas para el *Mietvertrag* —arrendamiento—) con las salvedades propias
del objeto y fin de aquél: § 581.II BGB.

¹²⁴ Así una de las características esenciales de los bienes inmateriales reside en la
posibilidad de utilizarse al mismo tiempo en un conjunto ilimitado de sujetos, lo cual
permite que su titular pueda autorizar el uso o explotación simultáneo del mismo bien
inmaterial a distintos sujetos a través de la celebración de una pluralidad de contratos
de licencia y, a su vez, que pueda continuar usando o explotando el bien inmaterial
por sí mismo; esta posibilidad queda excluida en todo caso en el alquiler dado que la
naturaleza de bien corporal de su objeto implica que el derecho de uso del alquiler es
esencialmente exclusivo (véase Modiano, G., *Le contrat de licence: Problèmes juridiques
soulevés par certaines clauses du contrat de licence*, Ginebra, 1979, p. 48). A su vez, se

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

presente en los contratos de licencia¹²⁵ así como su carácter *intuitus personae* no se considera o tiene escasa ingerencia en el supuesto de arrendamiento;¹²⁶ además, la subsunción del contrato de licencia en el contrato de arrendamiento no permitiría explicar instituciones tan distintas de aquél como el régimen de control establecido por el licenciante en los contratos de licencia de patentes.¹²⁷

De igual manera —según expresa la doctrina—¹²⁸ tampoco parece factible determinar con carácter general su asimilación a otras figuras jurídicas como el usufructo o los contratos de compraventa, préstamo y sociedad. La distinta conformación del contrato en función de su objeto y la heterogeneidad de su contenido obligacional en cada supuesto obstaculiza que, con carácter general, pueda procederse no ya a su subsunción en otra figura contractual típica sino tan sólo a su asimilación a cualquier otra figura negocial. Dicha cuestión hallará solución sólo en atención a la concreta configuración del negocio y a la situación de intereses subyacentes en cada supuesto.

pueden imponer limitaciones materiales y territoriales al ámbito de la autorización que no son concebibles en el alquiler. Finalmente, la caracterización como arrendamiento presupondría la entrega, lo que no es posible en relación con bienes inmateriales; véase Ascarelli, *op. cit.*, p. 351. Sobre la distinción entre contrato de arrendamiento y contrato de licencia derivadas de la distinta configuración de sus respectivos objetos véase Bertone y Cabanellas, *op. cit.*, p. 373; Martín Aresti, P., *La licencia contractual de patente*, Pamplona, 1997, pp. 78 y 79.

¹²⁵ Respecto a la desemejanza en relación con este asunto entre contrato de licencia y contrato de arrendamiento véase, entre otros, Fernández y Gómez, *La modernización...*, *op. cit.*, p. 263.

¹²⁶ Véase, entre otros, Bertone y Cabanellas, *op. cit.*, pp. 373 y 374. El carácter *intuitus personae* del contrato de licencia determina que el licenciataria, en principio y salvo pacto en contrario, no pueda sublicenciar o ceder el contrato de licencia. De ahí que para el licenciante, la persona del licenciataria deviene decisiva en tanto que el uso o explotación que éste haga del bien inmaterial licenciado puede afectar muy sustantivamente a su valor económico (este aspecto es particularmente relevante en el supuesto del contrato de licencia de uso de patente). Por su parte, en el caso del arrendamiento el principio es el contrario, aceptándose el subarrendamiento, salvo pacto en contrario (*cfr.* así, entre otros, el artículo 264 del Código de las Obligaciones suizo, el artículo 1550 del Código Civil español, mientras que en el subarrendamiento mexicano sucede lo contrario artículo 2480 del Código Civil Federal); sobre esta cuestión véase Bertone y Cabanellas, *op. cit.*

¹²⁷ Roncero, *op. cit.*, p. 121.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 122.

14. Elementos del contrato de licencia de patente

A. Personales: licenciante y licenciario

a) *El licenciante* es la parte del contrato que concede la autorización para el uso de la patente. Al respecto, es común que se parta de la identificación entre licenciante y titular del derecho de patente, es decir se considera que quien otorga la licencia o autorización para el uso de la patente será quien ostente la titularidad del derecho de patente. El propio legislador español, parece tomar como base este supuesto al reconocer la posibilidad de ejercer los derechos conferidos por el registro de la propiedad industrial frente al licenciario que infrinja los límites de su licencia (artículo 64.1 de la ley española de patentes), dado que estos derechos se otorgan al titular registral (artículos 30-34 de la ley española sobre patentes). Otros sujetos que sin ocupar la posición jurídica de titular, ostenten un derecho de uso sobre la patente sí podrán actuar como licenciantes autorizando el uso de la misma; este es el caso, por ejemplo, del usufructuario, fiduciario, administrador concursal, el licenciario autorizado para sublicenciar, no así el acreedor pignoraticio. En este caso, cuando el licenciante no devenga titular del derecho de patente, el contenido del contrato se verá limitado por el ámbito de las facultades que ostente quien actúe como licenciante dado que éste no podrá conceder un derecho de uso más amplio que el ostentado por él mismo.¹²⁹

b) *El licenciario* es la persona o personas que obtuvieron la autorización para usar o explotar la patente objeto del contrato de licencia. En principio, podrá actuar como tal cualquier persona física o jurídica sin que sea necesario que ostente o no la titularidad de la empresa en la cual se fabriquen los productos o se presten los servicios que vayan a ser identificados con la patente. Por su parte, en los casos en los que la licencia se conceda en atención a la capacidad productiva y características de una empresa (*intuitu instrumenti*), el licenciario será la persona física o jurídica titular de la misma, sin perjuicio de que el derecho de uso que

¹²⁹ Roncero, *op. cit.*, pp. 187 y 188.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

se otorga a través del contrato de licencia se vincule a la titularidad de la empresa. Resulta, asimismo, admisible, por otro lado, el otorgamiento de una licencia o autorización a una multiplicidad de sujetos.¹³⁰

El carácter *intuitus personae* que, en general, ha de atribuirse al contrato de licencia explica que las características personales del licenciatario tienen una gran importancia para el licenciante y que éste seleccione con mucha atención al sujeto o sujetos a quienes otorga la autorización. No obstante, según hemos manifestado, dicho carácter puede faltar en algunas modalidades del contrato de licencia en las cuales el otorgamiento de la licencia se realiza en atención a las características de una organización empresarial (*intuitus instrumenti*).

Esta caracterización tiene gran trascendencia en relación con el contenido de la posición jurídica de licenciatario dado que, en el primer caso, es decir, cuando se atribuya carácter personal a la licencia (lo que constituirá la regla general), en principio y salvo que expresamente se pacte lo contrario, el licenciatario no dispondrá de la facultad de transmitir sus derechos y obligaciones (cesión del contrato de licencia) ni tampoco la de otorgar sublicencias sin el consentimiento previo del licenciante. Por su parte, en los casos en los cuales la licencia se conceda en atención a las características de una empresa, debe admitirse que la transmisión de la empresa del licenciatario conlleve la cesión del contrato de licencia.

B. Reales: objeto y precio

a) *Objeto*. En relación con la determinación de los posibles objetos del contrato de licencia relativo a la patente, la LPI en su artículo 62 contempla el contrato de licencia cuyo objeto son los *derechos* que confiere una *patente o registro; aquellos* que deriven de una *solicitud en trámite*, esto es, una patente en proceso de inscripción (una patente respecto de la cual se ha solicitado su inscripción en el registro de patentes que lleva el IMPI para obtener la protección que se otorga a las patentes registradas, es decir, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, artículo 63, LPI).

¹³⁰ *Ibidem*, p. 195.

b) *Precio*. Según señalamos al tratar la caracterización general de esta figura, mayoritariamente se considera que este contrato puede ser oneroso o gratuito. La retribución es, por tanto, elemento natural y no esencial del contrato, si bien los supuestos de licencia gratuita o no remunerada deben considerarse excepcionales. A su vez, en relación con la fijación de la retribución del licenciataria por el derecho de uso o explotación del bien inmaterial licenciado, existe plena libertad de las partes, sin que la misma haya de consistir necesariamente en el pago de una contraprestación pecuniaria. En todo caso, como ya sabemos, el precio ha de ser cierto y determinado en el contrato o determinable conforme al mecanismo o mecanismos establecidos en él.

En general, son imaginables diferentes modos de retribuir la autorización o licencia. Sin embargo, el supuesto más frecuente, es aquél en el cual se determina una retribución consistente en el pago de una suma de dinero (regalías). Pero también en relación con la fijación de ésta en la praxis aparecen múltiples posibilidades. En principio, la retribución puede ser fija o variable: en el primer caso se trata de una cantidad estipulada que el licenciataria se obliga a entregar al licenciante en una sola vez o en sucesivas entregas periódicas; en el segundo supuesto, dicho importe se calcula por referencia a ciertos parámetros, consistiendo frecuentemente en un porcentaje del precio de los productos o servicios que bajo la patente licenciada vende o distribuye el licenciataria. A su vez, una y otra modalidad de fijación del precio pueden combinarse pactándose la entrega de una cantidad fija (en una sola vez o fraccionada en varios pagos) y de una suma variable en función de diversos criterios.

15. Obligaciones de las partes

Esta clase de contratos se rige por una gran diversidad de variantes, reflejo de su frecuente utilización en la vida comercial y de los distintos contextos en que son aplicados. Por ende, en la práctica, múltiples son las cláusulas que las partes pueden establecer en dichos pactos, en ejercicio de fijar el contenido de esos contratos, conforme a lo estipulado por el artículo 1839 del Código Civil Federal.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

Con base en tales consideraciones, sólo nos ocuparemos de las aquellas obligaciones que constituyen un elemento esencial de las licencias, ya que sin ellos, el contrato no se configura como tal, sino de otra especie.

A. Obligaciones del licenciante¹³¹

El licenciante tiene como obligación principal garantizar al licenciatarlo, la *posesión legal y pacífica* de la patente por todo el tiempo del contrato.¹³² Dicha obligación genérica produce manifestaciones varias:

- a) El licenciante, titular de la patente, debe pagar las tarifas correspondientes (artículos 23, 38, 53, 57, 58, 59, IV, 62, 63, 80, I, 81, LPI) y no puede renunciar a la misma sin el consentimiento del licenciatarlo.
- b) El licenciante debe transmitir los *conocimientos técnicos o know-how* para la explotación de la tecnología patentada. Esta obligación se mantiene, salvo pacto en contrario, de ahí que las partes pueden acordar no realizar la transmisión.
- c) El licenciante está obligado a responder de la evicción (artículo 2119 del Código Civil Federal —CCF—) y de los vicios intrínsecos del invento (artículo 2142 del CCF).¹³³ En los casos en que el licenciatarlo sea privado de su derecho a causa de la evicción tiene la posibilidad de optar por una licencia obligatoria.¹³⁴

¹³¹ Sobre el tema fue importante la información recabada en Lefebvre, F., *Contratos mercantiles 2006-2007*, Madrid, Eds. Francis Lefebvre, 2006, p. 258; Cabanellas de las Cuevas, *op. cit.*, pp. 762 y ss.

¹³² Esto se reglamenta a semejanza de lo que sucede con el alquiler, artículo 2412, fracción IV del Código Civil Federal.

¹³³ Dicha obligación se refiere al saneamiento para el caso de evicción, cuando un tercero alegue mejor derecho para privar al licenciante y por ende, al licenciatarlo de la patente licencia. El artículo 2142 del CCF se refiere a los vicios redhibitorios de la patente. En estos supuestos la obligación de garantizar implica, necesariamente, la responsabilidad del licenciante frente a los daños y perjuicios que el licenciatarlo sufra por esta causa.

¹³⁴ Así lo dispone el artículo 13 de la Ley española de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Es pertinente señalar que existe una particularidad con respecto a la responsabilidad del licenciante por *nulidad de la patente*, la regla general es la irrepetibilidad de las regalías ya pagadas.¹³⁵

B. Obligaciones del licenciario

a) Utilizar la patente, al menos en la hipótesis en la que sea licenciario exclusivo, para no dar pie al régimen de licencias obligatorias.

Conviene precisar que el licenciario sólo está autorizado para usar el invento patentado de acuerdo con lo establecido en el contrato. De ahí que el licenciante puede ejercitar los derechos contenidos por la patente contra el licenciario que viole alguno de los límites impuestos por su licencia.¹³⁶ Se presume, salvo pacto en contrario, que el licenciario no puede ceder su posición en el contrato de licencia ni otorgar sublicencias y que la licencia comprende todas las *aplicaciones* que el invento pueda efectuar.¹³⁷

¹³⁵ Ello está claramente previsto en el artículo 114 de la Ley de Patentes española. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (12-05-89) ha establecido que al tratarse de un contrato de tracto sucesivo, el licenciario puede rescindir el contrato, precisamente, ante la declaración de nulidad de la patente. Añade dicho tribunal, que se trataría de una justa causa de resolución, aunque se trate de un contrato por tiempo determinado, salvo que específicamente se hubiera previsto en el contrato que la nulidad de la patente no otorga derecho a exonerarse del pago de las regalías, pacto que puede ser lícito desde la perspectiva del derecho de la competencia; *cfr. Lefebvre, op. cit.*, p. 259.

¹³⁶ Así lo prevé el artículo 75.2 de la Ley española de Patentes. Ahora bien, en el caso de España, los límites impuestos por la licencia pueden ser *obligacionales* (los relativos al precio, forma de pago, suministro, obligaciones de inspección y dación de cuentas, etcétera) o *reales* (los relativos a asignación de territorio, calidad, a los productos y servicios para los que se licencia la patente, a la forma de utilizar la marca y a la duración de la licencia). En este supuesto se ha de entender que sólo el licenciario que transgreda los límites reales de la patente comete un acto de violación del derecho de patente.

¹³⁷ En ese sentido, el artículo 75. 3 de la Ley española de Patentes: “Los titulares de licencias contractuales no podrán *cederlas* a terceros, ni *conceder* sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario”, y el artículo 75.4 de dicho ordenamiento: “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a *realizar todos los actos que integran la explotación de la inversión patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente*”. Las cursivas no pertenecen al texto.

PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA

b) Pagar la contraprestación pactada (regalías o cánones). Esto puede efectuarse a tanto alzado, a través de una cantidad mínima más un porcentaje sobre ventas, mediante una cuota periódica, o por medio de una combinación de estos procedimientos.¹³⁸

c) Evitar la difusión de los conocimientos técnicos (*know-how*) que se le hayan comunicado y avisar al licenciante de toda perturbación de terceros que advierta en el goce de los derechos conferidos por la patente.¹³⁹

16. Legitimación activa del licenciatarario

El licenciatarario inscrito en el IMPI tiene, salvo pacto en contrario, legitimación para ejercitar las acciones de violación contra un *tercero infractor de la patente* (cesación, daños y perjuicios, prohibición, embargo, etcétera) (artículo 68, LPI).¹⁴⁰

Características de la legitimación activa en las acciones por violación:

La legitimación activa del licenciatarario puede excluirse por pacto entre las partes. En tal caso, la negativa del titular a demandar a un infractor concreto es constitutiva de un incumplimiento de la obligación contractual de garantizar el goce pacífico del bien licenciado, lo que produce las pertinentes consecuencias contractuales (como la resolución del contrato y la obligación de indemnización del equivalente contractual).¹⁴¹

17. Extinción del contrato

Este tipo de pactos se extinguen por las causas generales de extinción de los contratos.

Revista de Derecho Privado, Cuarta Época,
año II, núm. 3, enero-junio 2013

¹³⁸ Lefebvre, *op. cit.*, p. 259.

¹³⁹ *Loc. cit.*

¹⁴⁰ La Ley española de Patentes asigna esta facultad al licenciatarario exclusivo (artículo 124), véase Lefebvre, F., *op. cit.*, p. 251.

¹⁴¹ *Idem.*