



EXCEPCIÓN RELATIVA AL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PATENTE EN MÉXICO

En México, la excepción relativa al agotamiento de los derechos de patente se encuentra considerado en la legislación en materia de propiedad industrial, a saber, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), la cual prevé en su artículo 57 fracción III lo siguiente:

Artículo 57.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

....

III.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use la invención patentada, luego de que la invención hubiera sido introducida lícitamente en el comercio en México;

De acuerdo con la LFPPI, el derecho exclusivo que confiere una patente a su titular se agota cuando la invención patentada es introducida de forma legal en el comercio por el propio titular de la patente o por un tercero autorizado. De esta forma, el dueño de la patente queda impedido de perseguir ciertos actos de explotación del producto patentado por parte de terceros.

Dicha excepción, principalmente tienen el objetivo de garantizar el libre tránsito de mercancías en el país, que hayan sido introducidas de manera lícita en el comercio, lo cual producirá una mayor competencia al interior del mercado nacional, beneficiando a los consumidores con precios menores, pero sobretodo señalando claramente las prerrogativas del titular de la patente. De esta forma, de conformidad con la legislación nacional en México, se prevé, en materia de agotamiento del derecho de patente, un agotamiento nacional o local.

Si bien en México no hay una jurisprudencia como tal, es importante tener en cuenta los criterios emitidos por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual en 2005 emitió un criterio en relación con el agotamiento del derecho conferido por una patente:

No. Registro: 40,326

Aislada

Época: Quinta

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 2005. Tesis: V-TASS-221

Página: 454

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTES.- CASO EN QUE EL USUARIO DE UNA INVENCION NO INVADIRIA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL TITULAR.-Cuando en el juicio contencioso administrativo se somete a controversia el aspecto atinente al uso de un artículo patentado por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, resulta trascendental precisar cuáles son los actos pretendidamente invasores de los derechos de propiedad industrial, así como la persona o negociación a quien se atribuyen, y en el supuesto de que la actora pretenda introducir a la litis actos llevados a cabo por una persona distinta de la que fue inspeccionada en el procedimiento administrativo en que se apoya la resolución impugnada, como podrá serlo la negociación de la que el usuario tercero interesado adquiere el bien protegido, la supuesta infracción en que incurra ese proveedor, de ninguna manera puede implicar una responsabilidad extensiva al usuario, ya que no existe fundamento legal para infraccionar al adquirente del bien, si lo emplea una vez que se encuentra lícitamente en el comercio, exclusivamente para la realización de actividades propias de su giro, sin colocarlo en el mercado. (2)





ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Juicio No. 8622/02-17-01-7/399/03-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de Ia Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de enero de 2005, por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Dominguez Belloc.- Secretaria: Lie. Gabriela Badillo Barradas.

(Tesis aprobada en sesión de 17 de enero de 2005).

En ese entonces, dicho criterio reafirmó la aplicación de la fracción II del artículo 22 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), la cual se encuentra hoy abrogada (invalida), misma que se transcribe para fines informativos:

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

...

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

Es importante mencionar, que el artículo 55 de la LFPPI prevé que el titular de la patente pueda impedir a otras personas el uso, fabricación, venta o importación, de conformidad a lo que se transcribe a continuación:

Artículo 55.- El derecho exclusivo de explotación temporal de la invención patentada confiere a su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invención patentada, sin su consentimiento.

Si la materia objeto de la patente es un producto, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento.

Si la materia objeto de la patente es un proceso, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

En estricto sentido, si los productos patentados son importados a México por un tercero sin autorización del titular de la patente, el titular de la patente puede realizar las acciones que a su derecho convenga para prohibir que el producto patentado que está siendo importado a México sea introducido en el comercio.



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA